

UiO • Det juridiske fakultet

Varemerkebruk på Internett

Med fokus på bruk av varemerker som søkeord

Kandidatnummer: 527

Leveringsfrist: 25. april 2014

Antall ord: 17 770



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Oppgavens tema	1
1.2	Avgrensning av oppgavens tema.....	2
1.3	Rettskildebildet.....	3
1.3.1	Norsk varemerkelovgivning.....	3
1.3.2	EUs varemerkedirektiv og varemerkeforordning	3
1.3.3	Betydningen av EU-domstolens praksis på området	4
2	VAREMERKERETTENS UTGANGSPUNKT	6
2.1	Varemerkets formål og funksjon.....	6
2.2	Eneretten.....	8
3	VAREMERKERETT PÅ INTERNETT.....	9
3.1	Utfordringene	9
3.2	Trepartsforholdet.....	11
3.3	Rettslig utgangspunkt.....	12
4	BRUK AV VAREMERKER SOM SØKEORD PÅ NETTET.....	14
4.1	Forholdet mellom varemerkeinnhaver og tjenestetilbyder	14
4.1.1	Varemerkekrenkelse etter varemerkeloven § 4, jf. direktivets art. 5	14
4.1.1.1	Bruk av varemerket	16
4.1.1.2	Bruk i næringsvirksomhet	18
4.1.2	Medvirkningsansvar eller ansvarsfrihet etter e-handelsloven.....	20
4.1.3	Oppsummering.....	26
4.2	Forholdet mellom varemerkeinnhaver og annonsør.....	26
4.2.1	Bruk av identiske tegn som søkeord, jf. vml. § 4 (1) bokstav a)	28
4.2.2	Et tilleggsvilkår om negativ effekt for varemerkets funksjoner	31
4.2.2.1	Opprinnelsesfunksjonen	31
4.2.2.2	Reklamefunksjonen	35
4.2.2.3	Investeringsfunksjonen.....	37
4.2.3	Markedsplassers bruk av søkeordsannonsering	39

4.2.4	Oppsummering	41
4.3	Konsumpsjon av varemerkeretten	42
5	FORHOLDET TIL MARKEDSFØRINGSRETTE	48
6	AVSLUTTENDE BEMERKNINGER	52
7	LITTERATURLISTE	55
7.1	Lover	55
7.2	Forarbeider	55
7.3	Internasjonale avtaler	56
7.4	Internasjonale direktiver og forordninger	56
7.5	Norsk rettspraksis	56
7.6	Rettspraksis fra EU-domstolen	57
7.7	Litteratur	59
7.8	Artikler	59
7.9	Nettsider	60

1 Innledning

1.1 Oppgavens tema

De siste årene har samfunnet utviklet seg til et informasjonssamfunn der hverdagen er sterkt preget av Internett og digitale løsninger. Utviklingen har ført til at informasjon og data spres raskere enn noen gang, og mulighetene til å dele informasjon på Internett har ført til en vanskeligere situasjon for innehaverne av immaterielle rettigheter. Det er blitt vanskelig å beskytte seg mot kopier og utnyttelse når åndsverk, patenter og varemerker kan deles med hele verden ved at informasjonen spres på nettet med høy hastighet.

Den teknologiske utviklingen har påvirket varemerkeretten på flere områder. Varemerket har den senere tiden fått økt betydning og flere funksjoner enn hva det tidligere har hatt. Tidligere har varemerkene bare vært beskrivende for hvor varene har sin opprinnelse fra. I dag blir de brukt på helt nye måter og i en langt større utstrekning. Internett har åpnet mulighetene for kjøp og salg i en helt ny dimensjon, og på nettet florerer bruken av symboler og kjennetegn. Den økende bruken av varemerker har ført til flere nye varemerkerettslige utfordringer, og risikoen for krenkelse av varemerkeretten har blitt større. Teknologien har bidratt til å gjøre det enklere og billigere å kopiere sine konkurrenter.

Varemerket er et viktig kommunikasjonsmiddel og kommuniserer mer effektivt enn tekst. Symboler og merker blir derfor brukt i stor grad på nettet der markedsførerne konkurrerer om internettbrukernes tid og oppmerksomhet. Etter hvert er også nye markedsføringsteknikker tatt i bruk for å påvirke internettbrukerne. Bruk av varemerker som søkeord og i sponsede linker er blitt stadig mer vanlig for å nå ut til potensielle kundekretser. Ved bruk av varemerker i søkeord og sponsede linker legger annonsører til rette for å koble sine annonser til bestemte søkeord. En internettbruker som søker etter en vare eller tjeneste får dermed søkeresultater etter hvilke annonsører som har koblet sin annonse til søkeordet. På denne måten kan annonsørene nå ut til internettbrukere som søker etter spesielle varer eller tjenester og dermed påvirke brukerne til å velge deres produkt. De varemerkerettslige problemstillingene dukker opp når annonsørene velger å bruke beskyttede varemerker som søkeord og i sponsede linker for å tiltrekke seg konkurrentenes kunder.

Denne oppgaven skal belyse de varemerkerettslige problemstillingene som oppstår når næringsdrivende bruker søkeord på Internett som inkluderer beskyttede varemerker. Oppgaven vil belyse spørsmål som oppstår ved bruk av søkeord i annonsering i de store søkemotorene på Internett, men også bruk i mindre søkemaskiner på nettet slik som på online-markedsplasser. Søkeordsannonsering på Internett har ført til at det har oppstått nye utfordringer i forhold til de vanlige konfliktene innenfor varemerkeretten vi kjenner fra tidligere. Det oppstår et trepartsforhold ved at leverandøren av annonsetjenesten blir involvert. Resultatet blir en situasjon der to konflikter kan oppstå parallelt. Det vil ikke lenger bare være konflikt mellom merkevareinnehaveren og annonsøren, slik det blir i vanlige varemerkerettslige konflikter. I tilfellene der en tredjepart blir involvert, vil konflikt kunne oppstå både mellom varemerkeinnhaveren og annonsøren som kjøper søkeord på den ene siden og mellom varemerkeinnhaveren og leverandøren av annonsetjenesten på den andre. Den videre fremstillingen vil i hovedsak være en redegjørelse av problemstillingene som reiser seg i de ulike konfliktsituasjonene.

1.2 Avgrensning av oppgavens tema

Oppgaven vil i hovedsak ta for seg problemstillingene som oppstår ved bruk av varemerker på Internett. Utgangspunktet for den rettslige drøftelsen vil være varemerkeloven § 4, jf. § 6, jf. varemerkedirektivet art. 5, jf. art. 7. Oppgaven vil særlig ta for seg problemstillingene som oppstår ved søkeordsannonsering på Internett, og herunder bruk av identiske tegn som søkeord, jf. vml. § 4 (1) bokstav a). Oppgaven avgrenses mot problemstillingene som oppstår ved bruk av tegn som kan forveksles med varemerket, jf. vml. § 4 (1) bokstav b). Varemerkerettslige konflikter som oppstår ved bruk av varemerker som domenenavn faller utenfor oppgaven. Det legges til grunn at varemerkene som omtales har oppnådd beskyttelse i henhold til varemerkeloven – enten ved registrering eller innarbeidelse.

1.3 Rettskildebildet

1.3.1 Norsk varemerkelovgivning

Varemerkeretten er regulert i lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4 (varemerkeloven/vml.). Den første reguleringen av varemerkeretten i Norge var et resultat av et nordisk lovsamarbeid på varemerkerettens felt.¹ De nordiske landene hadde lenge jobbet mot en felles regulering av varemerkeretten i Norden for å kunne oppnå størst mulig ensartethet.² Samarbeidet resulterte i forholdsvis like bestemmelser i de ulike landene. Varemerkeloven har blitt revidert i ettertid og den nye varemerkeloven ble vedtatt av Stortinget 4. mars 2010 og trådte i kraft 1. juli 2010. Loven var i hovedsak en generell teknisk revisjon og modernisering av varemerkelovgivningen, og medførte ingen vesentlige materielle endringer. Noen endringer ble likevel gjort for å få en mer detaljert tilpasning av norske lovbestemmelser til EØS-avtalen.³ Blant annet ble EØS-regional konsumpsjon lovfestet.⁴

1.3.2 EUs varemerkedirektiv og varemerkeforordning

Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å gjennomføre varemerkedirektivet (Trade Mark Directive)⁵ i norsk rett. Gjennomføringen ble gjort ved endringslov av 27. november 1992 nr. 113 til varemerkeloven. Varemerkedirektivet harmoniserer de materielle vilkårene for registrering av varemerker og reglene om rettsvirkninger av registreringen, gjennomføringen var dermed ingen fullstendig harmonisering.⁶ Direktivet åpner for at medlemslandene for visse bestemmelser i direktivet, kan velge å gjennomføre bestemmelsene. Dette gjelder eksempelvis det utvidede vernet for velkjente varemerker i art. 5 (2). Når en medlemsstat har bestemt at bestemmelsen skal gjennomføres, skal den gjennomføres slik den er nedfelt i direktivet. Det er altså ingen valgfrihet når det gjelder bestemmelsens innhold.

¹ NUT 1958:1 s. 8

² Ot.prp.nr.68 (1959-1960)

³ Innst. 101 L (2009-2010) pkt. 1.1

⁴ Jf. vml. § 6

⁵ Rådsdirektiv 89/104/EF

⁶ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) pkt. 2.2.1

I EU gjelder varemerkeforordningen (Community Trade Mark Regulation)⁷ i tillegg til varemerkedirektivet. Forordningen er et supplement til nasjonale systemer og inneholder de samme materielle bestemmelsene som i direktivet. Varemerkeforordningen gjør det mulig å oppnå enerett til varemerket i hele fellesskapet under ett. Dette skjer ved søknad til Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen og dermed ikke bindende for Norge. Det vil si at norske foretak kan søke om fellesskapsvaremerke, men registreringen vil ikke ha virkning i Norge.⁸ I neste avsnitt skal det likevel vise seg at EU-rettspraksis knyttet til forordningen har relevans for tolkningen av norsk lov.

1.3.3 Betydningen av EU-domstolens praksis på området

Da varemerkedirektivet ble gjennomført i norsk rett, medførte det vesentlige endringer i rettskildesituasjonen på varemerkerettens område. Tidligere har domstolene kun måttet forholde seg til nasjonale regler og rettspraksis som rettskildefaktorer ved tolkningen av norsk lov, mens nå ble også varemerkedirektivet og EU-rettspraksis relevante rettskildefaktorer som måtte tas i betraktning. I henhold til presumpsjonsprinsippet presumeres norsk rett å være i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser.⁹ Kjernen i prinsippet er at norske domstoler skal tolke nasjonal lovgivning i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Presumpsjonsprinsippet har vid rekkevidde når det kommer til EØS-retten. Utgangspunktet er at alle bestemmelser, så vidt det lar seg gjøre, skal tolkes i samsvar med Norges EØS-rettslige forpliktelser, så lenge lovgiver ikke har uttrykt noe annet.

Homogenitetshensynet er et sentralt hensyn bak EØS-avtalen, og dermed sentralt ved tolkningen av varemerkedirektivet i en EØS-kontekst. Ved å forholde seg til like regler, vil rettsikkerheten og de rettslige utgangspunktene bli de samme i alle EØS-statene. EU-rettspraksis blir derfor sentral for en homogen tolkning av all varemerkelovgivning som gjennomfører direktivet. Det følger av EØS-avtalen artikkel 6, jf. art. 1 at bestemmelsene i avtalen som materielt sett er identiske med bestemmelsene i EU-retten, skal fortolkes i samsvar med de relevante rettsavgjørelser som er avsagt av EU-domstolen før undertegnelsen av EØS-avtalen.

⁷ Forordning 40/94/EØF

⁸ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) pkt. 2.2.1

⁹ Jf. Rt. 2000 s. 1811

Avgjørelser truffet etter undertegnelsen vil ikke være bindende for Norge. Likevel følger det av Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2002 s. 391 *God Morgon*, jf. Rt. 2005 s. 1601 *Gule Sider*,¹⁰ at praksis etter undertegnelsen vil tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov. Varemerkeforordningen inneholder de samme materielle bestemmelsene som direktivet, og direktivet må tolkes i lys av forordningen. Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen og praksis fra forordningen vil i utgangspunktet ikke ha betydning for tolkningen av norsk lov. Ettersom det er EU-domstolen som avgjør tolkningen av begge regelsettene, vil praksis fra forordningen være relevant ved tolkningen av direktivet, som igjen er relevant for tolkningen av den norske varemerkeloven, jf. Rt. 2002 s. 391 *God Morgon* og Rt. 2006 s. 1473 *Livbøye*.¹¹

Når det gjelder området for søkeordsannonsering på Internett, vil EU-praksis være helt sentral. Norske domstoler har enda ikke avgitt noen dom på dette området. Den mest sentrale dommen fra EU-domstolen er tre forente saker C-236/08 – C-238/08 *Google*.¹² Spørsmålene som ble forelagt for EU-domstolen, var knyttet til rettigheter ved bruk av andres varemerke som søkeord i Google AdWords. Dommen fikk avgjørende betydning for flere dommer om søkeordsannonsering i etterkant av denne. Bare to dager etter at dommen falt i Google-saken, avsa EU-domstolen dom i sak C-278/08 *BergSpechte*¹³ som i det store og det hele bygget på dommen i Google-saken. 12. juli 2011 avsa EU-domstolen i storkammer sak C-324/09 *L'Oréal SA m.fl. mot eBay m.fl.* – senere kjent som eBay-saken.¹⁴ Saken gjaldt bruk av andres varemerke som søkeord på online-markedsplassen eBay. Saken reiste flere spørsmål av prejudisiell karakter som har fått avgjørende betydning for senere saker, herunder spørsmål om konsumpsjon av varemerkeretten ved salg av varer på markedsplasser på Internett. EU-rettspraksis vil i stor grad være med å besvare flere av spørsmålene som reiser seg ved bruk av varemerker på Internett, likevel vil dette bare gjelde de generelle rettslige normene i inngrepsvurderingen. Det skal vise seg at det til syvende og sist vil være opp til nasjonale domstoler å foreta den konkrete subsumsjonen for hver enkelt sak.

¹⁰ Jf. Rt. 2005 s. 1601, avsnitt 43

¹¹ Lassen (2011) s. 32

¹² De forente saker C-236/08-238/08, *Google France m.fl. mot Vuitton*

¹³ Sak C-278/08 *Die BergSpechte Outdoor Reisen and Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni og trekking.at Reisen GmbH*

¹⁴ Sak C-324/09 *L'Oréal SA m.fl mot eBay International AG m.fl*

2 Varemerkerettens utgangspunkt

2.1 Varemerkets formål og funksjon

Varemerkets funksjoner er blitt flere og viktigere ettersom tiden har gått og samfunnet har utviklet seg. I dag skal flere funksjoner beskyttes og funksjonene vil ha en større betydning for varemerkeretten enn hva de tidligere har hatt. Tidligere har funksjonene bare vært en illustrasjon på varemerkets virkninger, mens de i dag har fått rettslig betydning. Ved bruk av andres varemerker som søkeord på nettet, følger det av rettspraksis fra EU-domstolen at varemerkens funksjoner vil være bestemmende for utstrekningen av varemerkerettens omfang og grenser i varemerkedirektivet art. 5 nr. 1 a).¹⁵

Et varemerke er et kjennetegn som blir brukt til å identifisere produkter eller tjenester ovenfor kundene, og for å skille produkter eller tjenester fra konkurrentenes. Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.¹⁶ Helt fra tidligere tider har varemerker hatt betydning i samfunnet;

«Merker på handelsvarer støter vi på allerede i menneskehetens eldste kulturer. Rettsregler om merkene kom imidlertid først med laugsvesenet, og da gjerne i form av ganske detaljerte bestemmelser om merkeplikt. Reglene hadde nærmest politimessig siktepunkt – man skulle kunne identifisere produsenten. Overgangen til våre dagers privatrettslige merkerett var en følge av industrialiseringen. Med den kom masseproduksjonen, og produsentene fikk snart øynene opp for kjennetegnenes verdi som hjelpemidler i konkurransekampen. De krevde enerett til sine merker, og det varte ikke så lenge før rettsreglene endret karakter.»¹⁷

Frem til i dag har varemerkets betydning økt i takt med utviklingen. Samfunnets utvikling har ført til at varemerket har fått økt verdi og flere funksjoner. I dag bruker vi varemerker i mange flere sammenhenger enn det som tidligere er blitt gjort. Varemerket blir brukt i import og

¹⁵ De forente saker C-236/08-238/08, Google France og Google mot Vuitton

¹⁶ Wikipedia (2014), jf. vml. § 2 (1)

¹⁷ Knoph (2004) s. 276

eksport, ved salg, og kanskje viktigst av alt; som markedsføring. Varemerker blir brukt som et virkemiddel i kommunikasjonen med forbrukerne. Både navn, symboler og slagord er med på å skille varemerket fra andres. Varemerket blir på denne måten selve kjennetegnet på bedriftens eller virksomhetens identitet. Et av de grunnleggende formålene med varemerket er nemlig å informere markedet om produktenes kommersielle opprinnelse,¹⁸ *opprinnelsesgarantifunksjonen*.

Et sterkt varemerke er viktig for å fange kundens oppmerksomhet og skille seg ut fra mengden. Når konkurransen på markedet blir stor, er et sterkt varemerke det som skiller vinnerne fra resten av konkurrentene. Verdensledende selskaper som Apple og Google har de siste årene toppet listene over verdens mest verdifulle varemerker.¹⁹ Bak veletablerte og sterke varemerker som disse, ligger store investeringer både i innsats og økonomi. Selskapene bruker betydelige ressurser på markedsføring og varemerkets reklamefunksjon blir utnyttet til det fulle. Varemerkene har fått selvstendig kommersiell verdi og verdien på de mest betydelige merkene er i dag flere hundre millioner norske kroner.

Varemerket har ikke lenger bare en opprinnelsesgarantifunksjon, men også flere andre funksjoner som er verdt å beskytte. I sak C-487/07 *L'Oréal m.fl.*, uttalte EU-domstolen at varemerket har flere sentrale funksjoner i tillegg til opprinnelsesgarantifunksjonen, «*særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations, investerings- eller reklamefunktioner*».²⁰ I de forente saker C-236/08 – C-238/08 *Google*, uttalte EU-domstolen at varemerkets reklamefunksjon og identitetsfunksjon skal beskyttes på lik linje med opprinnelsesfunksjonen.²¹ Domstolen har i den samme saken uttalt at funksjonene den senere tid har fått rettslig betydning ved at de er med på å avgjøre grensene og omfanget til varemerket etter varemerkedirektivet art. 5 (1) a). Ved å bestemme at flere av varemerkets funksjoner skal beskyttes, bidrar EU-domstolen til at utviklingen av varemerkeretten blir mer dynamisk og samfunnsorientert.²² På den andre siden blir det flere spørsmål som må drøftes og vurderes, noe som kan føre til mer usikkerhet og flere uklare avgjørelser.

¹⁸ NUT 1958:1 side 15, jf. EØS-retten

¹⁹ Interbrand (2013)

²⁰ Jf. sak C-487/07 *L'Oréal m.fl.* mot *Bellure NV*, Malaika, premiss 58

²¹ De forente saker C-236/08-238/08, *Google France* og *Google* mot *Vuitton*

²² Riis (2010) s. 256

2.2 Eneretten

Det kan ikke påvises noen fysisk gjenstand som varemerkerettigheten gir rådighet over.²³ Formålet med vernet skiller seg således fra rettigheter som beskytter fysiske gjenstander, og verner i stedet de immaterielle verdiene. På varemerkerettens område handler det om å verne symboler og merker for en bakenforliggende personlig eller økonomisk verdi – som varemerkets gode renommé eller goodwill. Knoph uttrykker det slik; «*Det kjennetegnsrettens regler dreier seg om, er altså enerett til å bruke visse symboler som individualiseringsmidler*».²⁴

Når varemerkerett er oppnådd ved registrering eller innarbeidelse, har varemerkeinnhaveren oppnådd en «enerett» til varemerket, jf. vml. § 1, jf. § 4. Eneretten er selve kjernen i varemerkeretten og har både en positiv og en negativ side. Den positive siden av eneretten følger av vml. § 1 som bestemmer at enhver kan oppnå enerett til å «*bruke et varemerke*». Det er videre slått fast av EU-domstolen i sak C-533/06, *O2 Holdings*, at «*når et varemerke er blevet registreret, har dets indehaver ret til at bruge, som det passe ham*».²⁵ Enerettens negative side, er på den andre siden retten varemerkeinnhaveren får til å forby andre å bruke varemerket i næringsvirksomhet – *forbudsretten*, jf. vml. § 4 første ledd. Omfanget av eneretten bestemmes dermed av i hvilken grad merkevareinnhaveren kan forby andre å bruke sitt varemerket. Det følger av vml. § 4 at «*Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten...i næringsvirksomhet kan bruke...*». Videre slår § 57 fast at den som «*krenker en annens varemerkerett, kan ved dom forbys å gjenta handlingen*».²⁶

Et varemerke er ofte et resultat av en betydelig innsats i form av tid og ressurser, og det vil derfor være viktig at den som har utviklet et varemerke, får eneretten til å utnytte det slik han ønsker. Ettersom eneretten avgrenses av merkevareinnhavers adgang til å nekte andre å bruke varemerket, må en vurdere om innehavers varemerkerett er krenket etter varemerkeloven § 4. Eneretten blir ytterligere begrenset i vml. §§ 5 og 6, som omfatter bruk av varemerket varemerkeinnhaveren ikke kan motsette seg.

²³ Knoph (2009) s. 494

²⁴ Knoph (2009) s. 495

²⁵ Jf. sak C-533/06, *O2 Holdings Limited og O2 (UK) Limited mot Hutchison 3G UK Limited*, premiss 66

²⁶ Lassen (2011) s. 279, jf. vml. § 4

3 Varemerkerett på Internett

3.1 Utfordringene

Det meste av varemerkebruken på Internett foregår helt åpent slik at internettbrukeren tydelig ser varemerket på nettsiden. Nye markedsføringsteknikker har likevel ført til at noe av varemerkebruken på Internett foregår skjult. Slik skjult varemerkebruk finner vi i «*metatags*», der ord og uttrykk er gjemt i kildekoder. Ved bruk av «*metatags*» vil ikke varemerket være synlig på nettsiden, men reklame blir utløst ved at man taster inn varemerket i f.eks. et søkesystem på siden.²⁷ Bruken av varemerker i søkeordsannonsering og i sponsede linker omtaler Lassen og Stenvik som en mellomform mellom skjult og åpen kjennetegnsbruk. Det er bruk som faller inn under denne mellomformen som står i fokus i den videre fremstillingen.

Søkeordsannonsering foregår i stor utstrekning i store søkemotorer på Internett. Motorene leter frem nettsider som samsvarer med et gitt søk og rangerer disse etter hva som er mest relevant, slik som Google. Når en internettbruker foretar et søk ved hjelp av ett eller flere ord, viser søkemotoren de websidene som samsvarer best med søkeordene i en rekkefølge nedad i forhold til relevansen.²⁸ Problemene oppstår når en annonsør velger å bruke en tredjemanns varemerke som søkeord for sine egne varer eller tjenester. Spørsmålene som reiser seg er om slik bruk av varemerket vil krenke varemerkeretten til varemerkeinnhaveren, og hvem som i så fall vil bli ansvarlig for krenkelsen. Vil annonsøren alene stå ansvarlig, eller vil leverandøren av annonsetjenesten også kunne holdes ansvarlig? Leverandørene av annonsetjenesten mener de må kunne lagre søkeord og vise annonser ved hjelp av alle typer ord som søkeord. De mener det vil være annonsørene som har ansvaret for at de ikke krenker andres varemerkerett. Annonsørene velger søkeord som på best mulig måte vil få potensielle kunder til å besøke deres nettside. Varemerkeinnhaverne på den andre siden, opplever bruken av deres varemerke som krenkende og mener annonsørene utnytter deres renommé og lurer til seg konkurrentenes kunder.

Spørsmålene som oppstår ved bruk av andres varemerker ved søkemotorannonsering, har vært

²⁷ Lassen (2011) s. 285

²⁸ Wikipedia (2014)

oppe i flere avgjørelser fra EU-domstolen. Spesielt tre av sakene tar opp problemstillingene rundt søkeordsannonsering; sak C-236/08 - C-238/08 *Google*, sak C-278/08 *BergSpechte* og sak C-558/08 *Portakabin*. Google-saken reiste spørsmål knyttet både til tjenestetilbyderens og annonsørens ansvar, mens de to andre sakene bare gjaldt annonsørens ansvar.

Alle de tre ovennevnte sakene omhandlet bruk av varemerker som søkeord i Google AdWords. Søke- og annonsetjenesten AdWords er Googles eget annonsesystem. Tjenesten innebærer at hvem som helst kan betale for annonseplass koblet til spesifikke søkeord. På denne måten kan annonsører nå ut til personer som søker etter deres produkter eller tjenester. Annonsen vises som en sponset link enten til høyre for søkeresultatene eller i en ramme over søkeresultatet. Annonsen består av en overskrift med en hyperlink, to linjer med beskrivende tekst og en linje med adressen til annonsørens nettside. Annonsøren betaler et vederlag for søke- og annonseytelsen hver gang det klikkes på hans link. Vederlaget beregnes på grunnlag av maksimalpris pr. klikk som annonsøren ved avtaleinngåelsen har sagt seg villig til å betale, samt antallet klikk internettbrukere gjør på den salgsfremmende linkene. Flere annonsører kan velge samme søkeord. Rekkefølgen på de salgsfremmende linkene avgjøres på grunnlag av maksimalpris pr. klikk, samt Googles vurdering av annonsens kvalitet.

Når en annonsør kjøper et beskyttet varemerke som søkeord og bruker det som en sponset link, vil brukerne som søker på varemerket få opp linker til varemerkeinnhaverens hjemmesider. Brukerne vil også få opp linker til annonsørens hjemmesider og en kort annonse for annonsørens produkt. Bruken av varemerker som søkeord skaper konflikter både når det kommer til om annonsørene kan kjøpe en annens varemerke som søkeord, og om Google kan gi annonsørene mulighet til å benytte varemerkene som søkeord for egne varer eller tjenester.

Markeds plasser på Internett kan ha stor nytte i samfunnet ved at de sikrer miljøvennlighet ved gjenbruk og salg av brukte varer. På den andre siden har det vist seg at markedsplassene på nettet er et egnet omsetningssted for ulovlige varer – som piratkopier og parallellimporterte varer.²⁹ Privatpersoner selger og auksjonerer bort varer på Internett og bruker ofte velkjente varemerker for å tiltrekke seg kunder. De varemerkerettslige utfordringene viser seg når enkeltleverandører ønsker å selge varer med opprinnelse fra en annen, som ofte innebærer en

²⁹ Hagland (2012) s. 292

tredjemanns varemerke.

eBay er en av verdens største markedsplasser på nettet. Markedsplassen tilbyr kjøp og salg av varer av mange slag. For å finne frem til varene du leter etter, har markedsplassen en søkemas-
skin hvor du kan skrive inn søkeord for hva du leter etter. På markedsplassen har potensielle
kunder mulighet til å by på varer som selgerne tilbyr, i tillegg til at de tilbyr varer som ikke
auksjoneres bort. Brukere som har registrert en brukerprofil hos eBay vil ha muligheten til å
kjøpe varer til faste priser. eBay tilbyr selgerne online-butikker for å optimalisere salgene,
samt annonsere på Google for varene som selges på markedsplassen. På markedsplassene blir
det solgt alt fra brukte produkter til piratkopier; varer varemerke innehaverne ofte ikke ønsker
å assosiere seg med. I dag har eBay over 128 millioner aktive brukere rundt om i verden.³⁰ En
liknende markedsplass er Norges største markedsplass www.finn.no. Markedsplassen har spe-
sialisert seg på kjøp og salg mellom privatpersoner, men også mellom store og små bedrifter.
I 2012 ble det totalt publisert i overkant av fire millioner annonser på markedsplassen og en
undersøkelse som ble gjort, viste at hver nordmann i gjennomsnitt brukte 20 timer på mar-
kedsplassen hvert år.³¹ Etter disse tallene å dømme, er det ingen tvil at online-markedsplasser
har stor betydning når det gjelder bruk av varemerker på nettet. Når varemerker blir brukt i
millioner av annonser verden over, vil ulovlig varemerkebruk kunne få store konsekvenser for
innehaverne av varemerkene.

De varemerkerettslige problemstillingene som oppstår ved bruk av andres varemerker på on-
line-markedsplasser er i stor grad mange av de samme som gjør seg gjeldende ved søkemo-
torannonsering. Søkemotoren og operatøren av online-markedsplassen utgjør begge et mel-
lomledd som gjør det mulig for henholdsvis annonsører og selgere å bruke varemerkene.

3.2 Trepartsforholdet

Der varemerker blir brukt som søkeord på Internett, oppstår noen utfordringer man tidligere
ikke har måttet ta stilling til ved vanlige varemerkerettslige konflikter. Det oppstår et

³⁰ eBay (2014)

³¹ Finn.no (2014)

trepartforhold når tjenestetilbyderen – nærmere bestemt søkemotoren eller markedsplassen – blir involvert i konflikten. Tjenestetilbyderen representerer en tredjepart da det er deres søke-systemer som gjør det mulig å krenke varemerkeinnhaverens varemerkerett. Til forskjell fra det man tidligere er vant med fra konflikter på det varemerkerettslige området vil det – når en tredjepart blir involvert – kunne oppstå to parallelle konflikter; en mellom varemerkeinnhaveren og tjenestetilbyderen og en mellom varemerkeinnhaveren og annonsøren/selgeren.

I neste kapittel vil det bli tatt utgangspunkt i de to mulige konfliktene ved bruk av varemerker som søkeord på Internett. Først vil det redegjøres for problemstillingene som reiser seg i forholdet mellom varemerkeinnhaver og tjenestetilbyder. Så vil det bli redegjort for problemstillingene som oppstår i forholdet mellom varemerkeinnhaver og annonsør/selger. Det siste avsnittet i kapittelet omhandler konsumpsjon av varemerkeretten ved kjøp og salg på online-markedsplasser.

3.3 Rettslig utgangspunkt

Varemerkeloven har ingen særregler knyttet til bruk av varemerker på Internett. I lovens forarbeider legges det til grunn at «*de alminnelige reglene om beskyttelse av varemerker i lovforslaget vil få anvendelse uavhengig av om bruk av et kjennetegn skjer på Internett eller i andre fora*». ³² Det er også slått fast i rettspraksis at bestemmelsene i varemerkeloven skal anvendes ved bruk av varemerker på Internett, jf. Rt. 2004 s. 1474, *Volvoimport*.

Varemerkeloven § 4 gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 5 og inneholder de samme materielle bestemmelsene. ³³ Varemerkeloven § 4 regulerer innholdet i varemerkeretten og vil være utgangspunkt for den videre drøftelsen. Bestemmelsen regulerer eneretten og vilkårene for krenkelse av varemerkeretten. Direktivets artikkel 5 fastlegger omfanget av varemerkerettsbeskyttelsen etter varemerkedirektivet og bestemmer rettighetene som er knyttet til varemerket. I den videre fremstillingen vil det bli tatt utgangspunkt i bestemmelsen i varemerkeloven, med henvisning til bestemmelsen i varemerkedirektivet art. 5. Ved drøftelsen av EU-rettspraksis vil varemerkedirektivet være utgangspunktet for vurderingen. Der det ikke fore-

³² Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 24

³³ Ot.prp.nr.98 (2008-2009), pkt. 14.1.1, merknad til ny § 4

ligger nærmere henvisninger, vil tolkningen av direktivet være den samme for varemerkeloven.

Oppgaven reiser problemstillinger knyttet til bruken av en konkurrents varemerke som søkeord for egne varer eller tjenester på Internett. Ettersom konkurrentens varemerke er gjengitt slik det er beskyttet, og brukt for de varer eller tjenester som det er beskyttet for, skal lovligheten av bruken vurderes etter regelen om «*absolutt beskyttelse*» i vml. § 4 første ledd litra a).

4 Bruk av varemerker som søkeord på nettet

4.1 Forholdet mellom varemerkeinnhaver og tjenestetilbyder

I forholdet mellom varemerkeinnhaver og tjenestetilbyder oppstår en konflikt der tjenestetilbyderen mener den kan tilby alle slags ord som søkeord, mens varemerkeinnhaveren opplever at bruken av deres varemerke er krenkende. Spørsmålet blir om varemerkeinnhaveren kan forby tjenestetilbyderen å tilby deres varemerke som søkeord. Spørsmålet blir da om tjenestetilbyderen kan stilles ansvarlig for bruk av tredjemanns varemerke som søkeord. Tjenestetilbyderen opptrer som mellommann og muliggjør bruken av varemerket som kan stride mot loven, jf. vml. § 4, jf. direktivets art. 5. Spørsmålet om tjenestetilbyderen kan holdes ansvarlig for bruken, beror på to forhold. Det blir for det første et spørsmål om bruken av varemerket er et brudd på varemerkeloven, jf. varemerkedirektivet. For det andre, blir spørsmålet om tjenestetilbyderen selv da kan fritas for ansvar dersom den er å anse som en «nettvert» etter e-handelsloven § 18, jf. e-handelsdirektivet art. 14. I den videre fremstillingen vil problemstillingene som reises i forholdet mellom varemerkeinnhaver og tjenestetilbyder drøftes. Først vil det drøftes om tjenestetilbyderen er ansvarlig etter reglene i varemerkeloven § 4, jf. direktivet art. 5, se 4.1.1. Det vil så bli drøftet om det kan oppstå et medvirkningsansvar og om tjenestetilbyderen i så fall er ansvarsfri etter reglene i e-handelsloven, se 4.1.2. Til slutt i denne delen skal det drøftes hvorvidt markedsplassenes bruk av søkeordannonsering er i strid med varemerkeloven, jf. varemerkedirektivet, se 4.1.3.

4.1.1 Varemerkekrenkelse etter varemerkeloven § 4, jf. direktivets art. 5

Spørsmålet om leverandøren av annonsetjenesten kan stilles ansvarlig for varemerkekrenkelse ved at annonsøren bruker en annens varemerke som søkeord, er regulert av varemerkeloven § 4. For at varemerkekrenkelse skal kunne konstateres etter varemerkeloven § 4, må fire kumulative vilkår være oppfylt.³⁴ For det første må det foreligge «bruk av varemerket» uten at det er gitt «samtykke» til bruken. Videre må bruken skje «i næringsvirksomhet». For det tredje må bruken gjelde for «varer eller tjenester», og for det fjerde må bruken være egnet til å ha nega-

³⁴ Jf. sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA, premiss 16

tiv effekt på en eller flere av varemerkets funksjoner. De tre første vilkårene følger av ordlyden i § 4 og direktivets art. 5, mens det fjerde vilkåret har blitt til gjennom praksis fra EU-domstolen, første gang i Arsenal-saken.³⁵ Vilkårene må foreligge for ett av de tre krenkelsesalternativene bestemmelsen fremstiller. Bruken må foregå for enten;

«tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for», jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a), jf. varemerkedirektivet art. 5 nr. 1 litra a). Eller for;

«tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket», jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b), jf. varemerkedirektivet art. 5 nr. 1 litra b)

Første ledd bokstav a) og bokstav b) inneholder de generelle reglene som gjelder for alle varemerker. Det tredje krenkelsesalternativet gjelder bruk av velkjente varemerker, som har særlig vern etter lovens annet ledd;

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»

Det første krenkelsesalternativet i første ledd, kommer til anvendelse der annonsørene eller selgere bruker søkeord som er identiske med et varemerke for samme type varer eller tjenester merket er beskyttet for. Det er dette krenkelsesalternativet som vil være aktuelt ved søkeordsannonsering og ved bruk av andres varemerke som søkeord på online-markedsplasser. Annonsørene og selgerne bruker varemerket slik det er beskyttet og dermed identisk med varemerket for samme vare eller tjeneste det er beskyttet for.

³⁵ Jf. sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed

Krenkelsesalternativet i første ledd bokstav b), vil kunne komme til anvendelse der søkeordet og/eller varene ikke er identiske, men likeartede. Dette krenkelsesalternativet vil kunne få anvendelse der annonsører velger søkeord som ligner på beskyttede varemerker for å nå ut med sine annonser til internettbrukerne som staver varemerket feil i søkemaskinen. Bestemmelsen vil også kunne påberopes når søkeordet som blir valgt utgjør en del av et varemerke, og der annonsøren bruker varemerket, men tilbyr varer eller tjenester av et annet slag enn det varemerket er beskyttet for.

Det tredje krenkelsesalternativet omfatter krenkelse av velkjente varemerker. Velkjente varemerker innehar et spesielt vern etter bestemmelsen i vml. § 4 annet ledd – *Kodakregelen*. Utover det generelle vernet som følger av første ledd, kan krenkelse av velkjente varemerker foreligge dersom annonsøren har utnyttet varemerkets renommé eller goodwill, for eksempel ved salg av piratkopier av merkevaren. Det er krenkelsesalternativet i § 4 første ledd bokstav a) som vil være aktuelt for den videre drøftelsen, jf. 4.2.1.

4.1.1.1 Bruk av varemerket

For at leverandøren av en annonsetjeneste skal kunne stilles ansvarlig for varemerkekrenkelse etter varemerkeloven § 4, må det foreligge «*bruk av varemerket*», jf. § 4 første ledd, jf. varemerkedirektivet art. 5 nr. 1. Spørsmålet blir om leverandøren av annonsetjenesten bruker varemerket ved å levere en automatisert tjeneste hvor annonsørene velger varemerket som søkeord for annonsørens nettsted.

Den vanlige språklige forståelsen av ordet «*bruke*» er å anvende eller benytte. Men ordet er flertydig og brukes like gjerne om bearbeidelse og behandling.³⁶ Varemerkeloven § 4 tredje ledd gir eksempler på hva som anses som «*bruk av varemerket*» etter loven, men er på ingen måte en uttømmende liste.³⁷ Bestemmelsen nevner «*å sette merket på varer eller varens emballasje*» og «*å bruke tegnet på forretningspapirer, i markedsføring eller i reklame*». Denne typen av bruk som er nevnt i bestemmelsen, vil være en direkte bruk av varemerket. En indirekte bruk av varemerker vil være den mer skjulte bruken av varemerker i metatags på Inter-

³⁶ Ordet betyr (2013)

³⁷ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 65 og 66

nett. Bruk av varemerker som søkeord i annonsetjenester bærer preg av en slik indirekte bruk. Ettersom varemerkeloven skal tolkes i lys av varemerkedirektivet,³⁸ blir det avgjørende i tolkingen av uttrykket hvordan EU-domstolen har tolket vilkåret «bruk» i disse situasjonene. I sak C-48/05 *Adam Opel*, uttaler EU-domstolen at det ikke kreves et at det dreier seg om bruk som varemerke.³⁹ Det synes følgelig å være den samme vurderingen som blir lagt til grunn i Høyesteretts uttalelse i Tripp Trapp-dommen.⁴⁰ Problemstillingen i saken var om Trumf hadde krenket Stokkes varemerkerett ved å bruke teksten «*Stolen som vokser med barnet*» om Oliver-stolen i en lenger beskrivelse av stolen på Trumfs hjemmesider. Stokke hadde i 2008 registrert slagordet som varemerke etter lenger tids innarbeidelse på markedet. Som ledd i sine drøftelser kom Høyesterett til at bruk av varemerket skrevet inn i en lenger tekst, vil være en krenkelse av varemerkeretten. Likevel uttaler Høyesterett i den videre drøftelsen at «*Om Trumf AS har benyttet formuleringen som et varemerke, er det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til i denne sammenheng. Slik bruk er ikke et vilkår for at den annens varemerke kan anses benyttet i strid med eneretten i varemerkeloven § 4*».⁴¹ Uttalelsen har ført til flere sterke kritikker i juridisk teori som mener at Høyesterett her tar feil.⁴² Kritikken støttes av EU-domstolen i avgjørelsen i Google-saken, der det ble innfortolket i bruksbegrepet at det må dreie seg om kjennetegnbruk for at vilkåret er oppfylt, jf. neste avsnitt om bruk i næringsvirksomhet.

For at det skal foreligge en krenkelse av varemerkeretten, må varemerket brukes uten «*samtykke*» fra innehaveren av varemerkeretten, jf. vml. § 4, jf. direktivet art. 5. Kravet om at samtykke ikke kan foreligge, blir sjelden problematisert. Dette er fordi årsaken til varemerkerettstvistene som oftest forutsetter at det ikke er gitt samtykke til å bruke varemerket. Det finnes likevel andre rettslige grunnlag for at merkevareinnehaveren ikke kan nekte andre å benytte varemerket, som for eksempel konsumpsjon, jf. vml. § 6, eller begrensninger i eneretten, jf. vml. § 5. Konsumpsjon av varemerkeretten vil redegjøres for i 4.3.

³⁸ Se. 1.3.2

³⁹ Sak C-48/05 *Adam Opel AG mod Autec AG*, jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) punkt 14.1.1 – merknad til ny § 4

⁴⁰ Rt. 2012 s. 1062

⁴¹ Jf. Rt. 2012 s. 1062, avsnitt 98

⁴² Rognstad (2012)

4.1.1.2 Bruk i næringsvirksomhet

Etter varemerkeloven § 4, er et av vilkårene at bruken må foregå «i næringsvirksomhet». Varemerkeloven § 4 tredje ledd gir eksempler på hva som skal anses som bruk i næringsvirksomhet, men begrepet er ikke nærmere definert, hverken i varemerkeloven eller i varemerke-direktivet. Begrepet næringsvirksomhet må tolkes i tråd med direktivet. Direktivet skal tolkes ensartet, og ikke med nasjonal lovgivning som rettesnor.⁴³

Det følger av rettspraksis knyttet til direktivet hva som skal anses som bruk i næringsvirksomhet. I Arsenal-dommen er det lagt til grunn at varemerkebruk anses å ha skjedd i næringsvirksomhet «når den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold».⁴⁴ Formuleringen har også blitt lagt til grunn i forarbeidene til den nye varemerkeloven,⁴⁵ der det følger at det «[I]alminnelighet vil dreie seg om bruk i næringsvirksomhet hvis bruken skjer innenfor kommersiell aktivitet med sikte på økonomisk vinning, og ikke som et privat anliggende». I Arsenal-dommen ble det lagt til grunn at det vil foreligge bruk i næringsvirksomhet selv om kundene ikke oppfatter tegnet som et varemerke, men som uttrykk for støtte, lojalitet eller tilslutning til merkehaveren.⁴⁶ I saken hadde saksøkte solgt uautoriserte supporterartikler med Arsenalmerket. Det var ikke tatt sikte på å skape misoppfatning eller inntrykk av at produktene var ekte Arsenal-produkter, men virksomheten ble likevel ansett for å krenke varemerkeretten.

Næringsvirksomhetsbegrepet er et vidt begrep, men begrepet er sjeldent omtvistet, da varemerkeretten bare gjelder bruk av merket for varer eller tjenester, og omsetningen av varer eller tjenester som oftest utgjør næringsvirksomhet.⁴⁷ Dersom det oppstår tvil om det foreligger bruk i næringsvirksomhet, følger det av direktivets fortale at begrepet må tolkes i lys av varemerkets hovedformål, og da spesielt opprinnelsesgarantien.⁴⁸

⁴³ Lassen (2011) s. 281

⁴⁴ Jf. sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, premiss 40, jf. sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA, premiss 17 og de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 50

⁴⁵ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) pkt. 14.1.1, merknader til ny § 4

⁴⁶ I.c

⁴⁷ Lassen (2011) s. 280

⁴⁸ Direktiv 2008/95/EF, fortalens 11. betraktning

Bruken av varemerker på Internett fører til spørsmål som ligger i grenseland av hva som kan anses som bruk i næringsvirksomhet. I tråd med tidligere avgjørelser, ble det i Google-saken lagt til grunn at tjenesteleverandøren handlet i næringsvirksomhet. Google gir annonsørene mulighet til å velge varemerker som søkeord, lagre disse og vise kunders annonser ved hjelp av søkeordene. Varemerket blir brukt i forbindelse med næringsvirksomhet, der en ønsker å oppnå økonomisk vinning uten at bruken skjer i privat virksomhet, jf. Arsenal-saken m.fl. I Google-saken ble det likevel uttalt at dette ikke er tilstrekkelig for at vilkåret er oppfylt. EU-domstolen la til grunn at artikkel 5 må forstås slik at det foreligger bestemte krav til brukens karakter.⁴⁹ Varemerker blir brukt som kommunikasjonsmiddel mellom selgere og kjøpere, og er en av de viktigste funksjonene til varemerket. Med dette i sikte, innfortolket domstolen et krav om at bruken av varemerket «i det mindste forudsætter» at tredjepart «gør brug af tegnet i forbindelse med sin egen kommercielle kommunikation».⁵⁰ Ettersom det skal innfortolkes i bruksbegrepet at det må dreie seg om kjennetegnsbruk for at vilkåret er oppfylt, blir spørsmålet om tjenestetilbyderen har brukt varemerket som kommunikasjonsmiddel for egne varer eller tjenester.

I Google-saken vurderte domstolen det slik at Google får betalt ved at varemerkene blir brukt som søkeord, men at dette likevel bare er et gebyr for tjenesten, og ikke i seg selv betyr at varemerket brukes som kommunikasjonsmiddel. Det at Google gir sine kunder mulighet til å bruke varemerker i søkeord, vil evt. måtte vurderes av andre bestemmelser enn varemerkedirektivet art. 5, jf. varemerkeforordningen art. 9. Det følger av dommens premiss 57. Ettersom Google ikke hadde brukt varemerkene i sin egen kommersielle kommunikasjon,⁵¹ vil vilkåret for bruk i næringsvirksomhet ikke være oppfylt. Google kunne ikke stilles ansvarlig for varemerkerettskrenkelse etter varemerkedirektivet. En leverandør av en annonsetjeneste vil etter dette ikke være ansvarlig for varemerkekrenkelse etter varemerkeloven når han ikke gjør bruk av varemerket som kjennetegn for egne varer eller tjenester.

Også innehavere av online-markedsplasser lagrer søkeordene på samme måte som søkemotorene gjør. Markedsplassen tilrettelegger og tilpasser annonsering mot betaling i stort omfang.

⁴⁹ Stenvik (2010) s. 29

⁵⁰ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 56

⁵¹ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 58

Store markedsplasser som eBay har flere millioner brukere daglig og genererer store inntekter. Varemerkene blir brukt i forbindelse med næringsvirksomhet og det oppnås økonomisk vinning, jf. Arsenal-saken, premiss 40. Spørsmålet blir likevel også her – som i Google-saken – om innehaverne gjør bruk av varemerket i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon, jf. Google-saken, premiss 56. I sak C-324/09 *L'Oréal SA m.fl. mot eBay m.fl.*⁵² – eBay-saken. I dette tilfellet kom spørsmålet opp for EU-domstolen når det gjaldt bruk av andres varemerke som søkeord på eBay. Situasjonen i eBay-saken likner mye på det vi ser i Google-saken. Søk blir foretatt i henholdsvis Googles og eBays indeksering med utgangspunkt i søkeordet som er valgt. Google og eBay er begge kjente med databasene som det søkes i og sitter på den samme informasjonen over hvilke data kundene deres publiserer. En forskjell ligger likevel i at eBay har kontroll over databasene det søkes i, noe Google ikke har i like stor utstrekning. Det kan derfor tenkes at eBay har en noe mer aktiv rolle enn det Google har som tjenestetilbyder. I eBay-saken ble det likevel vist til Google-saken og konkludert med at eBay ikke bruker varemerkene i forbindelse med sin egen kommersielle kommunikasjon og derfor ikke kan holdes ansvarlig for krenkelse av varemerkeretten, jf. vml. § 4.

4.1.2 Medvirkningsansvar eller ansvarsfrihet etter e-handelsloven

Leverandører av annonsetjenester bidrar til å gjøre varemerkekrenkelse mulig ved å gi annonsørene mulighet til å benytte en tredjemanns varemerke som søkeord i annonsetjenesten. Leverandøren av annonsetjenesten blir et mellomledd som teknisk bidrar til å formidle annonsørenes budskap, uten selv å være den som formidler budskapet. Spørsmålet er om leverandøren av annonsetjenesten, i kraft av å være et digitalt mellomledd, kan pålegges medvirkningsansvar. Dersom det kan konstateres at også leverandøren av annonsetjenesten har et slikt ansvar, vil reglene om ansvarsfrihet i e-handelsloven komme til anvendelse.

Medvirkning er i utgangspunktet en tradisjonell strafferettsfigur og varemerkeloven har i § 61 en egen regel der den som forsettlig krenker en annens varemerkerett, eller medvirker til dette, kan straffes. Det er likevel de sivilrettslige bestemmelsene som er de mest aktuelle ved krenkelse av varemerkeretten. Reglene om erstatning er blitt enda viktigere ettersom teknologien og Internett har åpnet for flere måter å krenke varemerkeretten på. Denne utviklingen er

⁵² Sak C-324/09 *L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.*

også mye av årsaken til at det nylig ble inntatt et medvirkningstillegg i bestemmelsen om erstatning, jf. vml. § 58 tredje ledd.

Medvirkningen kan etter vml. § 61 straffes på lik linje med den som krenker varemerkeretten. For at medvirkeren skal kunne straffes, må medvirkeren oppfylle alle de fire straffbarhetsvilkårene som ligger til grunn for straff. Medvirkningsansvaret er et selvstendig straffeansvar og medvirkeren vil kunne straffes uavhengig av om hovedgjerningsmannen oppfyller straffbarhetsvilkårene. For at medvirkeren skal kunne straffes må han (1) ha utført en handling eller unnlatelse som dekkes av straffebudet nedfelt i loven, (2) ikke oppfylle vilkårene for noen straffbarhetsgrunn, (3) ha utvist subjektiv skyld som forsett eller uaktsomhet iht. lovens krav og (4) vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket. I henhold til dekningsprinsippet må skyldkravet dekke alle sider av handlingen.⁵³ Forsettlig vil krenkelsen være dersom den som krenker varemerkeretten har hatt kjennskap til hele det objektive gjerningsinnholdet, og ansett en rettskrenkelse som sikker eller overveiende sannsynlig.⁵⁴ *«Også tilfelle hvor siktede har sett krenkelsen av firmaet som en mulighet, men likevel bevisst velger å bruke firmaet selv om det skulle foreligge krenkelse, vil kunne betraktes som forsett (dolus eventualis)».*⁵⁵

Når det gjelder den mer aktuelle sanksjonen, erstatning, vil den som forsettlig eller uaktsomt har brukt varemerker i strid med varemerkeloven bli erstatningspliktig etter vml. § 58 første ledd. Uaktsom varemerkebruk er varemerkebruk i større omfang uten at det er undersøkt om varemerket er registrert for noen, eller om det er søkt registrert for noen.⁵⁶ Bestemmelsen har tidligere ikke omfattet medvirkningsansvar, slik straffebestemmelsen har. Likevel har det vært lagt til grunn i juridisk teori at et slikt medvirkningsansvar er basert på et ulovfestet prinsipp om erstatningsbetingende medvirkning.⁵⁷ I dag er prinsippet lovfestet og medvirkningstillegget er inntatt i bestemmelsens tredje ledd. Bestemmelsen ble inntatt i varemerkeloven 31. mai 2013, og er således en fersk bestemmelse. I et høringsnotat utarbeidet av Justis- og politidepartementet om styrking av lovgivningen om håndheving av industrielle rettigheter begrunnet departementet behovet for et medvirkningstillegg slik;

⁵³ Jusinfo (2014)

⁵⁴ Lassen (2011) s. 445

⁵⁵ Ot.prp.nr. 50 (1984-1985) s. 101

⁵⁶ Lassen (2011) s. 446

⁵⁷ Hagland (2012) s. 112, jf. høringsnotatet s. 13

«Også den som har medvirket til inngrep kan pådra seg ansvar etter alminnelig erstatningsrettslige regler. Departementet mener at dette bør synliggjøres, og foreslår derfor at det skal presiseres i lovene at bestemmelsene om ansvar for uaktsomme og forsettlige inngrep gjelder tilsvarende for medvirkning.»⁵⁸

Sett at det foreligger et medvirkningsansvar for leverandøren av annonsetjenesten etter vml. § 58 tredje ledd, ved at leverandøren har brukt varemerket forsettlig eller uaktsomt. Spørsmålet blir i så fall om reglene om ansvarsfrihet i e-handelsloven vil komme til anvendelse i disse tilfellene. E-handelsloven forutsetter at det eksisterer et medvirkningsansvar, ettersom loven begrenser ansvaret for *«medvirkning til ulovlig virksomhet»*.⁵⁹

E-handelsloven regulerer bl.a. markedsføring på Internett og stiller krav til informasjon som må gis i tilknytning til slik virksomhet.⁶⁰ E-handelsloven gjennomfører e-handelsdirektivet.⁶¹ Direktivet regulerer elektronisk handel i EØS-området. Formålet med direktivet er å bidra til fri bevegelighet av informasjonssamfunnstjenester på tvers av landegrensene i medlemslandene.⁶² Direktivet er et minimumsdirektiv og medlemslandene har dermed anledning til å ha strengere regler enn det direktivet legger opp til.

E-handelsloven er avgrenset til å omfatte informasjonssamfunnstjenester, jf. § 1. En informasjonssamfunnstjeneste er *«enhver tjeneste som består i å gi tilgang til, eller overføre informasjon over et elektronisk kommunikasjonsnett, eller i å være nettvært, for data som leveres av tjenestemottakeren»*, jf. e-handelsloven. § 1 b). Bestemmelsen omfatter tre ulike typer av mellommannsfunksjoner; ren videreformidling (mere conduit), mellomlagring (caching) og lagring (hosting).⁶³ For slike tjenesteytere, er det etablert regler som griper inn i og begrenser medvirkningsansvaret, jf. e-handelsloven §§ 15-18.

⁵⁸ Hagland (2012) s. 112, jf. høringsnotatet s. 24

⁵⁹ Hagland (2012) s. 94

⁶⁰ St.meld. nr 30 (2007-2007) pkt. 3.3.2

⁶¹ Direktiv 2000/31/EF

⁶² Jf. direktivets fortale pkt. 8

⁶³ Hagland (2012) s. 93

Hosting (nettvertstjeneste) er en tjeneste som innebærer utleie av lagringsplass og leverer en informasjonssamfunnstjeneste i henhold til § 1 b).⁶⁴ Lovens forarbeider gir ingen presis definisjon av hvem som kan regnes som nettvert etter loven.⁶⁵ Det avgjørende for om en søkemotor faller inn under kategorien, er om tjenesteyteren kan sies å lagre informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker. For dersom søkemotoren er en informasjonssamfunnstjeneste, vil leverandøren av denne være nettvert. Det har vært tvilsomt hvilken rolle tilbyderer av søkemotoren har i forhold til reglene i e-handelsloven. Først og fremst har det vært tvilsomt om søkemotoren leverer en informasjonssamfunnstjeneste, og videre om det er en informasjonssamfunnstjeneste etter litra a) eller b).⁶⁶ Spørsmålet var oppe i Google-saken der de krenkede partene anførte at Google AdWords ikke kunne regnes som en informasjonssamfunnstjeneste, noe Google bestred. EU-domstolen konkluderte i dommen med at søke- og annonsetjelsen Google AdWords inneholdt alle definisjonens elementer og dermed vil være en informasjonssamfunnstjeneste, jf. dommens premiss 110. Den norske e-handelsloven gjennomfører e-handelsdirektivet, og tolkningen av rettspraksis fra direktivet vil være avgjørende for tolkningen av norsk lov. Ettersom domstolen i Google-saken la til grunn at en leverandør av en annonsetjeneste er en informasjonssamfunnstjeneste, blir det spørsmål om regelen om ansvarsfrihet for nettverter i e-handelsloven § 18 vil komme til anvendelse. E-handelsloven § 18 gjennomfører e-handelsdirektivet art. 14. Bestemmelsen fastsetter at en tjenesteyter som;

«lagrer informasjonen på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare [...] holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet». E-handelsloven § 18 første ledd b) jf. a)

Av annet ledd følger videre at;

«Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten grunnnet opphold treffer nødvendig tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen etter at forsettet eller den grove uaktsomheten etter første ledd forelå».

⁶⁴ Ot.prp.nr 31 (2002-2003) pkt. 6.2.3

⁶⁵ Jf. Ot.prp.nr.4 (2003-2004) s. 3

⁶⁶ NOU 2007:2

Leverandøren av tjenesten holdes ansvarlig for den informasjonen han har lagret på anmodning fra mottakeren av denne ytelsen, med mindre han har konkret kjennskap til ulovlig aktivitet og ikke gjort tiltak for å fjerne den. I følge forarbeidene er bestemmelsen et innhugg i erstatningsretten, fordi mellommennene blir vernet fra ansvar de ellers ville bli ilagt etter gjeldende rett.⁶⁷

Videre følger det av direktivets fortale at dersom en mellommann skal frikjennes for ansvar etter direktivet, må informasjonssamfunnstjenestens aktivitet være *«udelukkende teknisk, automatisk og passiv»*. Det vil si leverandøren av informasjonssamfunnstjenesten hverken kan ha *«kendskab til eller kontrol over de informationer, der transmitteres eller oplagres»*.⁶⁸ I Google-saken presiseres det i dommens premiss 114;

«For at fastslå, om ansvaret for udbyderen af søge- og annonceringsydelsen kan begrænses i henhold til artikel 14 i direktiv 2000/31, skal det følgelig undersøges, om den rolle, som den pågældende udbyder har, er neutral, for så vidt som den udelukkende er teknisk, automatisk og passiv, således at udbyderen ikke har kendskab til eller kontrol over de informationer, han lagrer.»

I saken kunne Google frikjennes dersom rollen deres hadde vært nøytral, aktiviteten på informasjonssamfunnstjenesten AdWords utelukkende teknisk, automatisk og passiv, og dersom Google ikke hadde hatt kjennskap til eller kontroll over informasjonen som var lagret. Det vil være Googles rolle i utformingen av reklamelinkene, i valg av søkeord og i etableringen av søkeord, som er relevant ved denne vurderingen, jf. premiss 118. Sagt med andre ord, som Birgitte Hagland formulerer det i sin avhandling

*«Dersom medvirker bidrar med sin kompetanse til primærskadevolders aktivitet, så vil dette være et argument for at medvirker gjennom sin aktivitet har en saklig tilknytning til primærskadevoldelsen, og være et argument for ansvar.»*⁶⁹

⁶⁷ Hagland (2012) s. 93, jf. Ot.prp.nr 4 (2003-2003) s. 21

⁶⁸ Jf. Direktiv 2000/31/EF, betraktning 42

⁶⁹ Hagland (2012) s. 272

Dersom Google utelukkende foretar en rent teknisk og automatisk behandling av opplysningene som lagres i annonsetjenesten, vil Google kunne bli ansvarsfri for ulovlig informasjon dersom de ikke har kjennskap til eller kontroll over informasjonen som har blitt lagret, eller, fjernet informasjonen så fort de er blitt kjent med den. Google vil være ansvarsfri etter e-handelsdirektivet, forutsatt at annonser med ulovlig innhold fjernes eller gjøres utilgjengelig straks Google får kjennskap til dem. Til slutt i Google-dommen uttaler domstolen at det er opp til den nasjonale domstolen, som er best kjent med de faktiske forhold knyttet til levering av tjenesten, å avgjøre om rollen til informasjonssamfunnstjenesten er av en slik karakter som beskrevet ovenfor, jf. premiss 114.

Vurderingstemaet i Google-saken var det samme som forelå da eBay-saken var oppe for EU-domstolen. Spørsmålet var om tjenesteyteren i stedet for å levere sin tjeneste nøytralt – ved å videreformidle opplysningene teknisk, automatisk og passivt – hadde hatt en aktiv rolle som har gitt han kjennskap til eller kontroll over opplysningene. Spørsmålet ble dermed om operatøren av markedsplassen kunne påberope seg ansvarsfrihet etter e-handelsloven § 18.⁷⁰ Det følger av eBay-dommen premiss 109 at det er klart at en online-markeds plass faller inn under hva som defineres som en informasjonssamfunnstjeneste i e-handelsloven § 1 b). Spørsmålet var som det blir uttalt i Google-saken premiss 114, om operatørens rolle hadde vært nøytral, ved utelukkende å være teknisk, automatisk og passiv. I tillegg kunne ikke operatøren ha hatt kjennskap til eller kontroll over informasjonen den hadde lagret.

Markedsplassen eBay lagrer salgstilbudene de får fra selgerne på sine servere. Markedsplassen setter betingelsene for tjenestene de leverer og mottar betaling fra kundene sine. Dette i seg selv kan ikke føre til at operatøren faller utenfor reglene om ansvarsfrihet i e-handelsloven § 18. Likevel går det frem av eBay-saken at operatøren hadde ytt bistand til å hjelpe selgerne og optimere og fremme salgstilbudene de hadde lagt ut på markedsplassen;

«Såfremt operatøren derimod har ydet bistand bestående i bl.a. at optimere eller fremme de omhandlende salgsudbud, skal det bemærkes, at han ikke har haft en neutral rolle i forholdet mellem sine kunder, er sælgere, og potentielle købere, men har udøvet en

⁷⁰ Sak C-324/09 L'Oréal SA m.fl mot eBay International AG m.fl, premiss 115

aktiv rolle, som giver ham kendskab til eller kontrol over de lagrede beråbe sig ansvarsbegrænsningen i artikel 14 i direktiv 2000/3 for så vidt angår disse oplysninger.»⁷¹

Om markedsplassen ved disse handlingene ikke lenger har spilt en nøytral rolle som utelukkende er teknisk, automatisk og passiv, vil så være opp til de nasjonale domstolene å avgjøre, jf. premiss 117 i eBay-saken.

4.1.3 Oppsummering

I forholdet mellom varemerkeinnhaver og tjenestetilbyder, kan det legges til grunn at tjenestetilbyderen og annonsøren bruker varemerket i næringsvirksomhet. Det er bare annonsøren som bruker varemerket som kjennetegn for egne varer eller tjenester. Tjenesteleverandøren, eller søkemotoren, bruker ikke søkeordet som kommunikasjonsmiddel for egne varer eller tjenester og vil derfor ikke rammes av varemerkeretten i varemerkeloven. EU-domstolen bekreftet i Google-saken at Google ikke nødvendigvis er ansvarlig for medvirkning til varemerkeinngrep på grunn av ansvarsfritaket for lagring av informasjonstjenester i e-handelsdirektivet art. 14. Dersom tjenesteleverandøren har ytet bistand til å optimere eller fremme salgstilbud, vil den ikke lenger ha en nøytral rolle i forholdet til kundene/annonsørene og kan dermed ikke påberope seg ansvarsfrihet etter e-handelsloven § 18. Det vil være opp til nasjonale domstoler å vurdere om tjenesteyteren har hatt en nøytral rolle.

4.2 Forholdet mellom varemerkeinnhaver og annonsør

Den andre konflikten som oppstår i trepartsforholdene er konflikten mellom merkevareinnhaveren og annonsøren. Annonsøren bruker varemerkeinnhaverens varemerke som søkeord for sine varer eller tjenester i søke- og annonsetjenester, og spørsmålet er om annonsøren har rett til å bruke en tredjemanns varemerke som søkeord. Nærmere bestemt blir spørsmålet om annonsøren ved å bruke varemerket som søkeord vil krenke innehaverens varemerkerett.

Lovligheten av annonsørens bruk av varemerkeinnhaverens varemerke skal vurderes etter

⁷¹ Sak C-324/09 L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., premiss 116

reglen om «*absolutt beskyttelse*» i vml. § 4 første ledd bokstav a). At bestemmelsen gir en «*absolutt beskyttelse*» vil si at det ikke stilles ytterligere krav til at varemerkeinnhaverens enerett skal være krenket. Eneretten vil være krenket og varemerkekrenkelse vil foreligge dersom vilkårene i vml. § 4 første ledd bokstav a) er oppfylt. Spørsmålet blir dermed om annonsørens bruk av varemerket oppfyller vilkårene for varemerkekrenkelse etter vml. § 4 første ledd bokstav a), jf. varemerkedirektivet art. 5 nr. 1 litra a)

For at varemerkekrenkelse skal konstateres, må det foreligge bruk av varemerket i næringsvirksomhet uten at det foreligger samtykke til bruken, jf. 4.1.1.1 og 4.1.1.2. Det følger av rettspraksis at det foreligger bruk av varemerket i næringsvirksomhet når varemerket blir brukt i forbindelse med næringsvirksomhet hvor målet er å oppnå økonomisk vinning.⁷² I Google-saken hadde annonsørene valgt søkeord som var identiske eller liknet varemerket, og som hadde til formål å vise salgsfremmende linker til websider for å tilby sine varer eller tjenester. Søkeordet ble brukt som et middel for å oppnå reklame, og annonsørene bruker varemerket som kommunikasjonsmiddel for egne varer eller tjenester, jf. 4.1.1.2. Det går frem av dommen at annonsørene bruker varemerket i næringsvirksomhet både der annonsørene bruker varemerket i annonsen, i den sponsede linken, og der varemerket bare fremgår av søkefeltet. Det følger både av Google-saken og senere av BergSpechte-saken, at bruk av varemerke som søkeord i annonsetjenester, vil være bruk i næringsvirksomhet.

Konflikten oppstår også på markeds plassene på nettet. Selgeren bruker merkevareinnhaverens varemerke som søkeord for sine varer på markeds plassen. Når en bruker foretar et søk på en markeds plass som eBay, etter et bestemt varemerke, vil potensielle kunder kunne få opp resultater der varene kan ha en annen opprinnelse enn fra det aktuelle varemerket. Selgere bruker kjente varemerker for å selge piratkopier, brukte varer og produkter, varer uten emballasje og produkter som ikke er ment for salg. Men ikke all varemerkebruk foregår på kopiprodukter; selgerne bruker også varemerkene på varer som er brukt og selges «*second-hand*» eller «*vintage*». Utgangspunktet for markeds plassene er at selgeren handler i næringsvirksomhet. Men unntak kan tenkes i tilfellene der eksempelvis private personer selger brukte klær fra et merke og bruker varemerket i annonsen for å vise til hva salgs vare som selges. Ettersom

⁷² Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 50, sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, premiss 40 og sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA, premiss 17

bruk i næringsvirksomhet er et av vilkårene for krenkelse i varemerkeloven § 4, vil det bare være salg i disse relasjonene som vil kunne krenke merkehaverens varemerkerett. I det følgende legges det til grunn at varemerket er brukt i næringsvirksomhet uten samtykke fra varemerke innehaveren, se. 4.1.1.2.

Det er ovenfor slått fast at det foreligger bruk av varemerke i næringsvirksomhet både for annonsørene i søkeordsannonsering og selgerne på markedsplassene. For at varemerkekrenkelse skal konstateres for annonsørenes bruk, må ytterligere to vilkår være oppfylt. For det første må annonsene være knyttet til produkter som er identiske med det registrerte varemerket, jf. vml. § 4 første ledd bokstav a). For det andre må annonsene være egnet til å ha negativ effekt på minst en av varemerkets funksjoner.

4.2.1 Bruk av identiske tegn som søkeord, jf. vml. § 4 (1) bokstav a)

For å avgjøre om varemerket er krenket, blir det et spørsmål om annonsene er knyttet til produkter som er identiske med det registrerte varemerket for samme varer eller tjenester. Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a) tilsvarer bestemmelsen i varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 1 bokstav a). Bestemmelsen omfatter bruk av

«tegn som er *identisk* med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for». (min uth.)

Etter dette blir spørsmålet om kjennetegnene er identiske og om kjennetegnene gjelder samme kategori varer eller tjenester. Hva som skal regnes som «*identisk*» følger av EU-rettspraksis. I sak C-291/00 *Arthur et Félicie* uttaler domstolen at det med identisk ikke bare menes tegn som er helt like varemerket, men også tegn som skiller seg så lite fra originalen at en gjennomsnittsforbruker vil ha problemer med å oppdage ulikhetene.⁷³ Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne sammenlikne varemerkene ved siden av hverandre og at det derfor vil være opp til hva han erindrer og husker av det han tidligere har sett.⁷⁴ I premiss 54 i dommen uttaler domstolen at;

⁷³ Jf. sak C-291/00 LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA, premiss 54

⁷⁴ I.c premiss 52 og 53, jf. sak C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mot Primakabin BV, premiss 47

«et tegn er identisk med et varemærke, såfremt det uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller såfremt tegnet, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger.»

Uttalelsen er også gjengitt i senere rettspraksis i Portakabin-saken premiss 47 og BergSpechte-saken premiss 25. Når det gjelder spørsmålet om kjennetegnene gjelder for samme kategori varer eller tjenester, skriver Lassen og Stenvik at det må legges til grunn en liknende bedømmelse som ovenfor.⁷⁵ Det kan ikke legges til grunn at kjennetegnene omfatter akkurat de samme varene eller tjenestene varemærket er brukt for. De kommer med eksempler der varefortegnelsen omfatter slagstøvler i klasse 25, mens merket er brukt for vernestøvler i klasse 9. Det må i disse tilfellene legges til grunn at det vil omfatte samme vare eller tjeneste. Et annet eksempel er EU-domstolens avgjørelse i Opel-saken, der varefortegnelsen omfattet en bestemt vare, mens merket var brukt for reparasjons- eller vedlikeholdstjenester for varen.⁷⁶ Også i disse tilfellene vil det være tale om samme vare eller tjeneste.

EU-domstolen har lagt til grunn en vid tolkning av hva som faller inn under vilkåret om bruk for varer eller tjenester og i Céline-saken uttalte domstolen at det foreligger slik bruk når;

«tredjemand bruger tegnet på en sådan måde, at der skabes en forbindelse mellem det tegn, der udgør tredjemands selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningsskilt, og de varer eller tjeneste- ydelser, som tredjemand sælger eller præsterer.»⁷⁷

Det vil dermed ikke være nødvendig at innehaveren av varemærket har satt tegnet på varen eller emballasjen, eller brukt tegnet på annen tradisjonell måte, jf. varemerkeloven § 5 tredje ledd. Det vil være nok at det «skapes en forbindelse» mellom varemærket og varene eller tjenestene annonsøren selger eller presenterer. Spørsmålet blir om det foreligger en slik forbin-

⁷⁵ Lassen (2011) s. 288

⁷⁶ Sak C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG, premiss 27, jf. Lassen (2011) s. 289

⁷⁷ Jf. sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA, premiss 23

delse i de tilfellene der annonsøren bruker en tredjemanns varemerke som søkeord. I disse tilfellene vises ikke varemerket i annonsen for annonsørens produkt. I denne sammenhengen blir spørsmålet om det foreligger bruk for varer eller tjenester når varemerket ikke er synlig i annonsen. I Google-saken anførte Google at dersom merket ikke vises i selve annonsen, foreligger det ikke bruk av merket for varer eller tjenester. I tidligere saker har EU-domstolen uttalt;

*«en annoncør, der i forbindelse med en sammenlignende reklame anvender et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents varemerke, med henblik på, direkte eller indirekte, at identificere de af denne sidstnævnte udbudte varer eller tjenesteydelser, og at sammenligne sine egne varer eller tjenesteydelser med konkurrentens, gør brug af det pågældende tegn «for varer og tjenesteydelser» i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104».*⁷⁸

I Google-saken premiss 65-73, uttaler EU-domstolen at den nye teknologien har utviklet nye former for bruk som ikke er opplistet i direktivet. Videre uttaler den at hensikten ved å bruke varemerket som søkeord, er at brukeren skal klikke på annonsen, og dermed få kjennskap til annonsørens varer. Brukeren kan oppfatte at annonsørens varer som et alternativ til merkevarernehaverens varer, eller bli villedet til å tro at varene har samme kommersielle opprinnelse. Det er klart at annonsørene i Google velger en konkurrents varemerke som søkeord for å tilby konkurrentens kundekrets et alternativ til varene og tjenestene til varemerke innehaveren. Annonsørens bruk av varemerket som søkeord i forbindelse med søke- og annonsetjeneste på Internett vil etter det ovenfor nevnte omfattes av begrepet «bruk for varer eller tjenester» i varemerkedirektivet art. 5 nr. 1 a).⁷⁹ Ettersom det i disse tilfellene er tale om tegn som er identiske med varemerket for samme vare eller tjeneste, er det ikke nødvendig å foreta noen forvekselbarhetsvurdering etter bokstav b) som gjelder bruk av tegn som ligner varemerket for lignende varer eller tjenester.

⁷⁸ Jf. sak C-533/06 O2 Holdings Limited og O2 (UK) Limited mot Hutchison 3G UK Limited, premiss 35, 36 og 43, og sak C-487/07 L'Oréal m.fl. mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd og Starion International Ltd, premiss 52 og 53

⁷⁹ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 73

4.2.2 Et tilleggsvilkår om negativ effekt for varemerkets funksjoner

Annonserer som bruker en tredjemanns varemerke som søkeord i annonsetjenester bruker, som vi har sett, varemerket i næringsvirksomhet for varer eller tjenester. Ettersom bestemmelsen i vml. § 4 første ledd bokstav a) er en bestemmelse om «*absolutt beskyttelse*», er utgangspunktet at varemerkeinnehaverens enerett er krenket dersom kjennetegnene er identiske og varene eller tjenestene er de samme. Beskyttelsen er likevel ikke mer absolutt enn at bruken bare kan forbys hvis den er egnet til å ha negativ effekt for varemerkets funksjoner.⁸⁰ For at merkevareinnehaveren skal kunne forby tredjemanns bruk av varemerket, må bruken være egnet til å ha negativ effekt for minst en av varemerkets funksjoner. Begrensningen i bestemmelsen uttrykte EU-domstolen første gang i Arsenal-saken, der EU-domstolen uttalte at varemerkeinnehaver «*vil...ikke kunne forbyde brugen af et tegn...hvis denne brug ikke kan skade hans egne interesser som indehaver af varemærket...*»⁸¹ Domstolen har i en rekke senere saker utdypet denne begrensningen og lagt til grunn at varemerkerettskrenkelse bare foreligger dersom bruken av varemerket «*krænker eller kan krænke varemærkets funktioner*».⁸² Den viktigste av varemerkets funksjoner er opprinnelsesfunksjonen, men også de andre funksjonene til varemerket skal være med i vurderingen.⁸³ Varemerkeinnehaveren vil kunne nekte annonsørene å bruke varemerket dersom bruken krenker eller kan krenke en av varemerkets funksjoner. Spørsmålet blir om annonsørene ved bruk av varemerket som søkeord har krenket eller kan krenke minst en av varemerkets funksjoner.⁸⁴

4.2.2.1 Opprinnelsesfunksjonen

I rettspraksis er opprinnelsesfunksjonen i flere saker blitt referert til som varemerkets viktigste

⁸⁰ Lassen (2011) s. 294, jf. sak C-487/07 L'Oréal m.fl. mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd og Starion International Ltd, premiss 58

⁸¹ Sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, premiss 51, jf. Lassen (2011) s. 289

⁸² Sak C-323/09 Interflora Inc. And Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd, premiss 37

⁸³ Jf. Direktiv 2008/95/EF, fortalens 11. betraktning

⁸⁴ Sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, premiss 51, sak C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG, premiss 21 og 22, og sak C-487/07 L'Oréal m.fl. mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd og Starion International Ltd, premiss 58

eller primære funksjon.⁸⁵ Varemerket skal garantere for produktets kommersielle opphav overfor omsetningskretsen, slik at omsetningskretsen skal kunne skille produktene fra produkter med et annet kommersielt opphav.⁸⁶ Varemerket har hatt opprinnelsesfunksjon helt fra langt tilbake i tid. Man satte tidlig navnet sitt på varer for at kjøpere skulle vite hvor produktet kom fra eller hvem som hadde produsert det. I dag er opprinnelsesfunksjonen viktig i det enorme marked av konkurrerende produkter. Kjøper man i dag et produkt fra en produsent og er fornøyd med produktet, vil man ofte ønske å kjøpe det samme produktet neste gang man trenger det. For å garantere at man får det samme produktet med den samme kvaliteten, ønsker man å kjøpe produktet fra den samme produsenten igjen. Produsentene vil, på sin side, sikre at forbrukeren kjøper deres produkt neste gang og ikke det produktet konkurrenten tilbyr.

EU-domstolen har i senere tid lagt til grunn at vurderingen for om opprinnelsesfunksjonen utsettes for skade, er den samme vurderingen som om det foreligger forvekslingsrisiko etter art. 5 første ledd litra b), jf. vml. § 4 første ledd bokstav b).⁸⁷ Det avgjørende vil dermed bli om det foreligger risiko for direkte eller indirekte forveksling. I Portakabin-saken følger det at hvorvidt det foreligger en slik forveksling må bero på en konkret vurdering, der måten kjenne-tegnet er brukt på er avgjørende for om opprinnelsesfunksjonen kan anses krenket.⁸⁸

Spørsmålet blir om annonsørene ved bruken av varemerket har krenket eller kan krenke varemerkets opprinnelsesfunksjon. Av Google-saken følger det at svaret avhenger av på hvilken måte og hvor den gjeldende annonsen vises.⁸⁹ Av annen rettspraksis følger også at

«Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med,

⁸⁵ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 82 og sak C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen and Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni og trekking.at Reisen GmbH, premiss 31

⁸⁶ Jf. sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, premiss 48, jf. Lassen (2011) s. 289

⁸⁷ Stenvik (2010) s. 30

⁸⁸ Jf. sak C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mot Primakabin BV, premiss 34

⁸⁹ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 83

*om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra en tredjemand».*⁹⁰

Det avgjørende etter dette vil være utformingen av annonsen annonsøren bruker varemerket for er formulert.⁹¹ I Google-saken legges det til grunn at det er opp til nasjonal rett å avgjøre i hvert enkelt tilfelle om det foreligger krenkelse av opprinnelsesfunksjonen. Ved vurderingen skal det tas i betraktning om annonsen gir en *alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom internettbruker* mulighet til å vite om varene stammer fra merkehaveren eller fra en virksomhet forbundet med denne, eller fra tredjemann. Dersom annonsen gir inntrykk av at det foreligger økonomisk forbindelse mellom annonsøren og varemerkeindehaveren, eller dersom den er uklar om den kommersielle forbindelsen, vil det foreligge krenkelse.⁹² Domstolen konkluderer med at annonsøren har plikt å gjøre det tydelig i annonsen at annonsøren er uavhengig av varemerkeindehaveren.

I eBay-saken var det spørsmål om bruken av varemerket L'Oréal skadet opprinnelsesfunksjonen til varemerket ved at det på markedsplassen ble solgt varer under varemerket uten emballasje. I dommens premiss 80 ble det uttalt at;

*«...eftersom varemærkets afgørende funktion er at garantere den identiske oprindelse af en vare over for forbrugeren, udgør det en garanti for, at alle de varer, som er forsynet med varemærket, er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet.»*⁹³

⁹⁰ Jf. sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA, premiss 27

⁹¹ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 83, sak C-323/09 Interflora Inc. And Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd, premiss 44 og sak C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mot Primakabin BV, premiss 34

⁹² Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 84, 88 og 89, sak C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen and Alpenschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni og trekking.at Reisen GmbH, premiss 35 og 36, jf. sak C-323/09 Interflora Inc. And Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd, premiss 45 og sak C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mot Primakabin BV, premiss 35

⁹³ Jf. sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, premiss 48

Spesielt i denne saken, var at emballasjen inneholdt pålagte opplysninger om varens innhold og produsent. Det følger videre av dommen at;

«Når visse lovbestemte opplysninger mangler, såsom opplysninger om fabrikanten eller den, der er ansvarlig for markedsføringen af det kosmetiske middel, indebærer dette en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, idet varemærket dermed fratages sit grundlæggende formål om at garantere, at de varer, som er forsynt hermed, leveres under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet.»⁹⁴

Opprinnelsesgarantien var krenket fordi forbrukeren ikke hadde tilgang på de opplysningene som garanterer for hvor varen har sin opprinnelse fra.

Opprinnelsesfunksjonen har også blitt vurdert av EU-domstolen i den såkalte Interflora-saken. Saken gjaldt søkeordsannonsering i Google AdWords og konflikten som sto mellom varemerkeinnhaver Interflora og annonsør Marks & Spencer. Varemerket Interflora var registrert i Storbritannia og som fellesmerke i EU. I tillegg var det ansett innarbeidet både i Storbritannia og i EU. Interflora er navnet på blomsterforhandlerne, i tillegg til at de selger blomster over Internett. Marks & Spencer («M&S») selger og leverer blomster og er en av Interfloras konkurrenter i Storbritannia. M&S hadde kjøpt søkeordet «*Interflora*» m.fl. i Google AdWords, noe som førte til at man fikk opp M&S' annonse som et sponset resultat når man søkte på Interflora i Google.

I forhold til opprinnelsesfunksjonen var det et spørsmål om en gjennomsnittsforbruker kunne komme til å tro at Marks & Spencers blomstertjeneste var en del av Interfloras kommersielle nettverk. I dommens premiss 49 slår domstolen fast at dersom en gjennomsnittsforbruker vil ha problemer med å skille virksomheten til Marks & Spencer fra Interfloras virksomhet, vil Marks & Spencers bruk av Interfloras varemerke ha negativ effekt på varemerkets opprinnelsesfunksjon. Det følger videre av premiss 50 at en gjennomsnittsforbruker er en alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom internettbruker. Det vil dermed ikke være avgjørende for om

⁹⁴ Jf. sak C-324/09 L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., premiss 81

det foreligger krenkelse av funksjonen dersom noen få internet brukere ikke opplever Marks & Spencer som uavhengig av Interflora. I vurderingen av om en alminnelig internet bruker kan få den samme oppfatningen, legger domstolen i dommen noen retningslinjer for vurderingen. Det kan legges vekt på hvorvidt det er allment kjent at Marks & Spencer og Interflora er konkurrerende bedrifter og om det er mulig, ut fra annonsen, å forstå at M&S ikke er en del av Interfloras nettverk. Spesielt i denne saken er at Interflora består av mange ulike blomsterforhandlere. Domstolen uttaler i saken at det skal tas spesielt hensyn til omstendigheten at varemerke innehaverens kommersielle nettverk i dette tilfellet er sammensatt av detaljforhandlere, der hver i sær er veldig forskjellige hvorvidt det angår størrelse og kommersiell profil, jf. premiss 52.

4.2.2.2 Reklamefunksjonen

Varemerkets reklamefunksjon blir flittig brukt i dagens markedsføring for å skille seg ut i mengden av varer og tjenester på markedet. Varemerkets reklamefunksjon innebærer at varemerket skal kunne brukes for å informere og overbevise potensielle kunder til å velge varer og tjenester som faller inn under varemerket.⁹⁵ Ved å bruke en annens varemerke på en måte som er egnet til å skade varemerkets reklamefunksjon, kan varemerke innehaveren forby bruken. Det følger av Google-saken at varemerke innehaveren kan forby bruk av varemerket dersom de «*gør indgreb i indehaverens brug af varemærket i salgsfremmeøjemed eller som led i en forretningsstrategi*».⁹⁶ EU-domstolen uttalte også i Arsenal-saken at varemerke innehaveren må «*beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske å misbruge mærkets stilling og omdømme*».⁹⁷

Hva som skal til for å krenke varemerkets reklamefunksjon beror på en sammensatt og skjønnsmessig vurdering av om varemerke innehaverens berettigede interesser kan bli skadelidende ved bruken av varemerket.⁹⁸ I Google-saken uttalte EU-domstolen at varemerke innehaveren må akseptere å betale for sponsede resultater og at deres nettside likevel alltid vil havne

⁹⁵ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 91

⁹⁶ I.c, premiss 92

⁹⁷ Jf. sak C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, premiss 50, jf. Lassen (2011) s. 290

⁹⁸ Lassen (2011) s. 291

blant de øverste i de naturlige resultatene.⁹⁹ Grunnen til det er at annonsene ikke bare rangeres etter hvem som betaler mest pr. klikk, men også etter annonsens aktualitet og innhold. Varemerke innehaveren må tåle fri konkurranse, og denne bruken av varemerket vil ikke hindre varemerke innehaveren å bruke varemerket effektivt for å informere og overbevise potensielle kunder. På den andre siden kan det spørres om det er av betydning for varemerke innehaveren at deres tegn blir flittig brukt på mange nettsider. Dersom disse nettsidene skulle florere og øke i størrelse, er det fare for at også disse nettsidene etter hvert får mange klikk og havner høyt på søkeresultatene i Google. Dermed skyves varemerke innehaverens annonse lenger ned på resultatlisten. Konkurrenter som bruker varemerket kan på den måten være med å påvirke varemerke innehaverens markedsføringsstrategi. Selv om dette synspunktet kan tale for at bruken kan ha negativ effekt på varemerkets reklamefunksjon, har EU-domstolen i Interflora-saken uttalt at;

*«...en tredjemands brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, tvinger indehaveren af dette varemærke til at intensivere sin reklameindsats for at opretholde eller øge sin synlighed hos forbrugerne, [er] ikke tilstrækkelig til i alle tilfælde at fastslå, at der foreligger en krænkelse af det nævnte varemærkes reklamefunktion ».*¹⁰⁰

I Interflora-saken ble det videre uttalt at reklame på Internett ved hjelp av søkeord som tilsva-
rer et varemerke, vanligvis har som eneste formål å foreslå alternativer til varemerke innehave-
rens varer og tjenester og at bruken derfor ikke er egent til å skade reklamefunksjonen.¹⁰¹ I
saken ble det vist til konklusjonen i Google-saken og konkludert med at bruk av varemerke
som søkeord ikke skader varemerkets reklamefunksjon.

⁹⁹ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 92

¹⁰⁰ Jf. sak C-323/09 Interflora Inc. And Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd, premiss 57

¹⁰¹ I.c, premiss 58

4.2.2.3 Investeringsfunksjonen

I tillegg til å ha opprinnelsesfunksjon og reklamefunksjon, har varemerket en investeringsfunksjon. Investeringsfunksjonen overlapper til dels reklamefunksjonen, men er likevel ulik.¹⁰² Ved å inneha et varemerke, har man muligheten til å bygge opp varemerkets gode renommé og goodwill i markedet. Ved å bygge opp et godt rykte rundt sitt varemerke, vil man tiltrekke seg kunder, og fornøyde kunder skaper grunnlag for lojalitet til varemerket. Det blir i dag nedlagt mye penger og ressurser i oppbygningen av store og gode varemerker, og det er både rett og rimelig at denne investeringen beskyttes mot konkurrenters snylting. Dersom en tredjemann bruker varemerket på en måte som er egnet til å skade investeringen varemerke innehaveren har gjort rundt sitt varemerke, vil det kunne skade varemerkets investeringsfunksjon.

Ifølge EU-domstolen, var det opprinnelsesfunksjonen og reklamefunksjonen som i utgangspunktet var egnet til å skades ved søkemotorannonsering.¹⁰³ Investeringsfunksjonen ble ikke brakt på banen i Google-saken. Men i saken som er den siste i serien av saker som omfatter søkeordsannonsering i Google AdWords, gjorde domstolen en vurdering av hvorvidt bruken av varemerket var egnet til å ha negativ effekt på varemerkets investeringsfunksjon. I Interflora-saken kom domstolen til at bruk av andres varemerke som søkeord er en krenkelse av varemerkets investeringsfunksjon.¹⁰⁴ Bruken er egnet til å skade investeringsfunksjonen dersom bruken forstyrrer varemerke innehaverens bruk av merket for å oppnå eller opprettholde et godt omdømme som kan tiltrekke forbrukere og sikre deres lojalitet.¹⁰⁵ Det følger videre av dommen at merkehaveren likevel ikke kan forhindre slik bruk av en konkurrent dersom konsekvensene kun vil være at varemerke innehaveren må innrette sin innsats for å opprettholde et slikt rykte.¹⁰⁶ Av dommen følger det til slutt at det vil være opp til de nasjonale domstolene å vurdere hvorvidt det foreligger en slik skade på investeringsfunksjonen.

¹⁰² I.c, premiss 61

¹⁰³ Jf. de forente saker C-236/08-238/08, Google France m.fl. mot Vuitton, premiss 81 og sak C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen and Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni og trekking.at Reisen GmbH, premiss 32

¹⁰⁴ Jf. sak C-323/09 Interflora Inc. And Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd, premiss 66

¹⁰⁵ I.c, premiss 62

¹⁰⁶ I.c, premiss 64

Ved domstolenes vurdering av investeringsfunksjonen vil det være hensiktsmessig å legge vekt på hensynet til beskyttelsen. Hensynet bak beskyttelse av investeringsfunksjonen vil i hovedsak være de samme hensynene som gjør seg gjeldende for velkjente varemerker i Kodak-regelen, jf. vml. § 4 (2). Regelen beskytter velkjente varemerker mot «*urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill)*». Bestemmelsen tar sikte på å beskytte varemerkeinnehaveren for snylting og skade på varemerkets renommé og særpreg. Velkjente varemerker er ofte et resultat av betydelige investeringer, både i penger og innsats, noe som gir grunnlag for en særlig beskyttelse. Viktigst av alt er den økonomiske innsatsen og interessen som ligger i de største varemerkene. Det er det økonomiske aspektet som til syvende og sist begrunner det utvidede vernet velkjente varemerker har fått. EU-domstolen har uttalt følgende om velkjente varemerker;

*«når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der er identisk med eller ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme, prestige samt på, uden nogen form for økonomisk kompensation og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal de fordel, der følger af denne brug, anses for en utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé».*¹⁰⁷

I likhet med velkjente varemerker, kan «*tilsmussing*», «*utvanning*» og «*free riding*» være egnet til å ha negativ effekt for varemerkets investeringsfunksjon. Lassen og Stenvik skriver i sin bok *Kjennetegnsrett* at «*Det er påfallende at svært meget av den argumentasjonen som har vært ført for å begrunne et utvidet vern for de særlig berømte varemerkene, ved nærmere ettersyn viser seg å være bare en anvendelse av de alminnelige kjennetegnsrettslige prinsippene*». Videre at «*Ønsket om å hindre snylting på andres renommé eller goodwill er grunnleggende i all kjennetegnrett, også her står vi altså overfor et argument som har temmelig generell betydning, men som melder seg med økende styrke dess sterke varemerkets innarbeidelse er*». Og til slutt skriver de; «*De reelle hensynene som gjør seg gjeldende her, krever*

¹⁰⁷ Sak C-487/07 L'Oréal m.fl. mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd og Starion International Ltd, premiss 49

*smidige, elastiske regler, som når et varemerke blir sterkt innarbeidet utvider vernet seg til stadig nye vare- eller tjenesteslag i takt med graden av innarbeidelse, for så til slutt å la kulminasjonen komme i form av et helt generelt vern for de virkelige berømte merkene».*¹⁰⁸ Ut fra dette kan det se ut til at vernet for velkjente varemerker er et resultat av generelle kjennetegnsrettslige prinsipper som utvides ettersom varemerket blir sterkt og begrunnelsen for beskyttelse større. Ettersom beskyttelsen bygger på generelle kjennetegnsrettslige prinsipper og hensynene bak beskyttelsen er den samme for investeringsfunksjonen som for velkjente varemerker, vil man etter alminnelige rettskildes prinsipper kunne trekke paralleller fra denne tolkningen til avgjørelsen av om investeringsfunksjonen er krenket.

4.2.3 Markedsplassers bruk av søkeordsannonsering

I tilfellene der markedsplasser bruker søkeordsannonsering for å annonsere for varer som blir solgt på markedsplassen, blir spørsmålet om markedsplassen kan stilles varemerkerettslig ansvarlig for å bruke varemerker som søkeord i søkeordsannonsering. I disse tilfellene vil operatøren av markedsplassen opptre som annonsør og ikke tjenestetilbyder. Spørsmålet var oppe for EU-domstolen i eBay-saken der det ble reist spørsmål om eBay kunne stilles ansvarlig for varemerkekrenkelse ved at markedsplassen hadde brukt varemerker som søkeord for sine annonser for varer på markedsplassen.

eBay hadde valgt søkeord i Google som tilsvarte L'Oréal's varemerke for å annonsere for varer selgere på markedsplassen solgte under varemerket L'Oréal. Ved å søke på de aktuelle varemerkene i Google, fikk søkerne opp en annonse med en link som viste til eBays hjemmeside, i tillegg til reklame for varene som ble solgt på markedsplassen under varemerket (premiss 84). Spørsmålet i saken var om L'Oréal kunne forby eBay å reklamere for markedsplassen og for varene som ble solgt med varemerket, ved å bruke varemerket som søkeord (premiss 86).

Spørsmålet reguleres av varemerkeloven § 4, jf. varemerkedirektivet art. 5. Det er slått fast i både Google-saken og BergSpechte-saken at bruk av varemerker i søkeordsannonsering vil være definert som bruk i næringsvirksomhet. For at L'Oréal skulle kunne forby eBay å bruke

¹⁰⁸ Lassen (2011) s. 366

varemerket som søkeord, må ytterligere to vilkår i bestemmelsen være oppfylt. For det første må bruken foreligge for ett av de tre krenkelsesalternativene, og for det andre, må bruken være egnet til å ha negativ effekt på et av varemerkets funksjoner.

I dommens premiss 89 følger det at i de tilfellene der eBay har brukt L'Oréals varemerke for å reklamere for sin egen nettside, vil det ikke foreligge bruk for slike varer eller tjenester som varemerket er registrert for, jf. artikkel 5 nr. 1 litra a). Domstolen utalte at bruken likevel ville kunne være en krenkelse av artikkel 5 nr. 2, som gir et bredere vern for velkjente varemerker. Det er valgfritt å innføre Kodak-regelen i art. 5 nr. 2 for medlemsstatene i EØS, og det vil være opp til de nasjonale domstoler i de landene som har innført regelen å vurdere om varemerket er velkjent og om det foreligger krenkelse av varemerket.

I tilfellene der eBay har brukt L'Oréals varemerke som søkeord i Google AdWords og der annonsene linker til eBays sider hvor produkter blir solgt under varemerket til L'Oréal, vil det foreligge bruk for slike varer eller tjenester som varemerket er registrert for, se premiss 91, jf. art. 5 nr. 1 a). Av det som ovenfor er sagt om negativ effekt for varemerkets funksjoner, vil tjenestetilbyderen krenke varemerkeinnhaverens varemerkerett dersom varemerket brukes for å fremme selgernes produkter på markedsplassen i annonsen. I sakens premiss 93 følger det at eBays annonser skaper åpenlys forbindelse mellom merkevarene som vises i annonsen og muligheten for å kjøpe dem på eBay. På spørsmålet om en varemerkeinnhaver kan forby en operatør av en online markedsplass å bruke varemerket for reklame i søke og annonsetjenester, konkluderte domstolen i sakens premiss 97, med at;

«...varemærkeindehaveren kan forbyde en operatør af en online-markedsplads, ved hjælp af et søgeord, som er identisk med varemærket, og som operatøren har udvalgt på en søge- og annonceringsydelse på internettet at reklamere for varer under dette varemærke, som er udbudt til salg på denne markedsplads, når denne reklame ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimelig opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om varerne hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand.»

Det avgjørende blir etter det som domstolen her uttalte, om reklamen krenker varemerkets opprinnelsesfunksjon – ved å gi internettbrukeren inntrykk av at varene stammer direkte fra varemerke innehaveren eller virksomhet i økonomisk forbindelse med innehaveren – eller om varene stammer fra en tredjemann. Det følger av Google-saken og Portakabin-saken at bruken er egnet til å ha negativ effekt på varemerkets funksjon dersom det for en gjennomsnittsfbruker er vanskelig å avgjøre om varen som tilbys for salg stammer direkte fra varemerke innehaveren eller fra en tredjepart.¹⁰⁹ Domstolen konkluderte med at eBay brukte varemerket på en krenkende måte og slo med det fast at også tjenestetilbydere kan bli ansvarlige for bruken av varemerket dersom de aktivt reklamerer for selgernes produkter ved å bruke andres varemerker.¹¹⁰ Det er her igjen annonsens utforming og brukerens opplevelse av annonsen som blir vurderingstema i krenkelsesvurderingen.

4.2.4 Oppsummering

Dersom en annonsør bruker et varemerke som er identisk med varemerke innehaverens for samme varer eller tjenester, vil annonsøren kunne krenke varemerke innehaverens varemerkerett etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a). Det avgjørende vil være om annonsørens bruk av tegnet vil være egnet til å ha negativ effekt på minst en av varemerkets funksjoner. Når det gjelder markedsplassenes bruk av søkeordsannonsering, vil det være avgjørende om reklamen i annonsen gir inntrykk av at varen kommer direkte fra varemerke innehaveren, eller om varen stammer fra en tredjemann. Er annonsen utformet på en måte som får forbrukeren til å tro at varen stammer direkte fra varemerke innehaveren kan varemerke innehaveren forby markedsplassen å bruke varemerket i annonsen.

¹⁰⁹ Sak C-324/09 L'Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., premiss 94

¹¹⁰ I.c., premiss 97

4.3 Konsumpsjon av varemerkeretten

Hovedregelen etter varemerkeloven § 4, jf. direktivet art. 5, er at varemerke innehaveren oppnår enerett til varemerket. Konsumpsjon av varemerkeretten er et unntak til denne bestemmelsen og gjør det mulig for merke innehaveren å begrense eneretten etter § 4, jf. varemerkeloven § 6, jf. direktivet art. 7. Konsumpsjon av varemerkerett vil si at merkevare innehaver ikke kan forby videresalg av varer innenfor EØS-området dersom varene allerede er brakt på markedet med hans samtykke. Varemerket konsumeres ved det første salget av produkter under varemerket.¹¹¹ Når konsumpsjon har inntrådt, kan ikke varemerke innehaveren forby den videre bruken av varemerket for disse produktene. Hensynet bak regelen er å hindre en uønsket begrensning av samhandelen mellom EØS-landene.¹¹² Dersom varemerke innehaver skulle kunne kontrollere videre omsetning, ville det innebære en stor begrensning. Av varemerkeloven § 6 følger det at;

«Varemerkeretten er ikke til hinder for bruk av varemerket for varer som av innehaveren eller med dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) under varemerket.»

Av annet ledd følger et unntak til bestemmelsens første ledd;

«Første ledd gjelder ikke hvis innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt omsetning av varene, for eksempel hvis varenes tilstand er endret eller forringet etter at de ble brakt i omsetning.»

Bestemmelsen kom inn i den nye varemerkeloven av 2010. Tidligere har konsumpsjon blitt regulert etter en innfortolkning av et ulovfestet konsumpsjonsprinsipp i varemerkeloven § 4 og det var en sikker oppfatning at konsumpsjon gjaldt på ulovfestet grunnlag. Varemerkedirektivet artikkel 7 regulerer konsumpsjon og ettersom direktivet gjennomføres i norsk rett, ble det nødvendig med en endring i loven.

¹¹¹ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) kapittel 5 om konsumpsjon av varemerkerett

¹¹² Lassen (2011) s. 460, jf. EØS-avtalen art. 13

Rettspraksis fra EU-domstolen er en viktig rettskildefaktor ved tolkningen av varemerkeloven § 6, jf. 1.3.3. Det er også lagt til grunn i norsk rettspraksis i to dommer fra 2004. I Rt. 2004 s. 904 (*Paranova*) følger det at «Varemerkedirektivet Artikkel 7 må videre forstås og fortolkes på bakgrunn av EF-domstolens rettspraksis om konsumpsjon av varemerkerettigheter i EU-retten» (avsnitt 65). Dette ble bekreftet i Rt. 2004 s. 1474 (*Volvoimport*) der det følger at «Varemerkeloven § 4 [nå vml. § 6] må etter dette tolkes på grunnlag av varemerkedirektivet artikkel 7, som i sin tur må tolkes på grunnlag av EF-domstolens rettspraksis» (avsnitt 39).

Når det gjelder bruk av andres varemerke som søkeord på Internett, har dette skapt noen problemer når det kommer til konsumpsjon av varemerkeretten. Problemene gjør seg gjeldende i flere situasjoner. Detaljister som selger produkter som stammer fra varemerke innehaveren bruker varemerket i markedsføringen av produktene. I utgangspunktet er det ingen problemer forbundet med denne markedsføringen, og varemerke innehaver vil i de fleste tilfeller ikke motsette seg slik bruk. I noen situasjoner vil likevel varemerke innehaveren forby bruken av varemerket. Situasjonene kan være der produkter er tilpasset et bestemt land og det er ikke ønskelig for varemerke innehaveren at produktene selges til andre land. Det kan være tekniske installasjoner og løsninger som ikke gjør det mulig å bruke produktet i andre land enn der de er egnet for, eller det kan være eksempelvis produkt- og sikkerhetsinformasjon som skal legges ved med produktet på språket i landet det skal distribueres som begrenser dette. Det avgjørende for om varemerke innehaveren kan motsette seg slik bruk som her nevnt, er om varemerkeretten er konsumert. Det blir for det første et spørsmål om varer under varemerket er «brakt i omsetning» innenfor EØS. For det andre følger det av andre ledd et unntak til første ledd dersom merkevare innehaveren har «rimelig grunn» til å motsette seg fortsatt omsetning. Hva som ligger i vilkårene i vml. § 6, følger av EU-domstolens tolkningen av direktivets art. 7.

Portakabin-saken gjaldt søkeordsannonsering i Googles søkemotor. Primakabin solgte i utgangspunktet brukte byggevarer, moduler og deler som Portakabin hadde produsert på nettet. Primakabin hadde kjøpt søkeordet «Portakabin» i Google AdWords og et av spørsmålene i saken var om varemerke innehaveren Portakabin kunne forby bruken av varemerket som søkeord med grunnlag i begrensningen om konsumpsjon i varemerkedirektivet art. 7. Det var ikke omstridt at varene allerede er «brakt i omsetning» i EØS under varemerket Portakabin. Det følger av rettspraksis at når varene er markedsført i EØS under varemerket, kan forhand-

lere bruke varemerket til å gjøre offentligheten kjent med videreförhandlingen av varene.¹¹³ Parallellimportören og förhandlere som kjøper varer fra han må etter dette kunne reklamere for varene han fører i annonser og på plakater. Hovedregelen vil være at parallellimportörer vil kunne bruke varemerket som oppslagsord ved søkemotorannonsering, fordi bruk av varemerke som søkeord vil være å anse som et markedsföringstiltak parallellimportören kan benytte.¹¹⁴

Spørsmålet var om det forelå *«rimelig grunn»* for varemerke innehaveren til å motsette seg en fortsatt omsetning av varene. I Dior-saken ble det lagt til grunn at spørsmålet om det foreligger *«rimelig grunn»*, beror på en interesseavveining der *«varemerkeindehaverens legitime interesse i at blive beskyttet mod forhandlere, der anvender hans varemærke i reklameøjemed på en måde, som kan krænke varemærkets omdømme»* skal veies mot *«forhandlerens interesse i at kunne videresælge de pågældende varer under anvendelse af de former for reklamering, som er sædvanlige i hans branche»*.¹¹⁵ Videre følger det også av saken at merkevareinnehaveren kan ha rimelig grunn til å motsette seg omsetningen dersom markedsföringen er egnet til å skade varemerkets omdømme, jf. sakens premiss 45 og 47. Flere avgjørelser fra EU-domstolen har lagt til grunn at merkevareinnehaveren kan motsette seg at omsetningen av varene skjer på måter som kan skade merkevareinnehaverens berettigede interesser, slik som skade på merkevarens gode renommé eller omdømme.¹¹⁶ I tillegg til det som her er sagt, vil det også foreligge rimelig grunn når annonsören i annonsene gir inntrykk av at det *«består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren»*.¹¹⁷ Merkevareinnehaveren kan dermed forby markedsföring som gir inntrykk av at varen er autorisert av merkevareinnehaveren. I Primakabin-saken uttalte EU-domstolen at det etter dette

¹¹³ Sak C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mot Primakabin BV, premiss 77, jf. Sak C-337/95 Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, premiss 38 og sak C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik, premiss 48

¹¹⁴ Jf. sak C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mot Primakabin BV, premiss 78

¹¹⁵ Jf. sak C-337/95 Parfums Christian Dior m. fl. mot Evora BV, premiss 44

¹¹⁶ Jf. sak C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mot Primakabin BV, premiss 79, jf. sak C-337/95 Parfums Christian Dior m.fl. mot Evora BV, premiss 46 og sak C-63/97 BMW m.fl. mot Ronald Karel Deenik, premiss 49

¹¹⁷ Se sak C-63/97 BMW m.fl. mot Ronald Karel premiss 51 og sak C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mot Primakabin BV, premiss 80

«påhviler det således den nationale ret at bedømme, om Primakabins annonser, så dan som de præsenterede sig, når internetbrugere foretog en søgning på ordene «portakabin», «portacabin», «portokabin» og «portocabin», gav en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om Primakabin er en tredjepart i forhold til Portakabin eller tværtimod er økonomisk forbundet med denne.»¹¹⁸

Det vil således være opp til nasjonale domstoler å bedømme om annonsen gir inntrykk av at det foreligger forbindelse mellom annonsøren og varemerke innehaveren. EU-domstolen satte likevel opp noen retningslinjer til veiledning for de nasjonale domstolene. Hvis det gjelder bruk av varemerket sammen med ord som gir uttrykk for at varen er brukt, som «used» eller «second-hand», vil ikke det være nok til at varemerke innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg bruken, jf. premiss 84. Videre skal parallellimportøren kunne bruke varemerket for å informere omsetningskretsen om at han har spesialisert seg på salg av merkehaverens produkter, selv om han også selger produkter under andre varemerker, jf. premiss 91. Til slutt vil ikke en parallellimportør som har fjernet varemerket fra varen og erstattet det med et annet merke, kunne bruke varemerket i markedsføringen, verken på plakater, i annonser eller som søkeord i søkeordsannonsering, jf. premiss 86. Varemerket vil etter dette kunne brukes til markedsføring av parallellimporterte varer så lenge varemerket brukes i tråd med varemerke innehaverens berettigede interesser.

Ved salg av varer på online-markedsplasser, reiser det seg noen interessante spørsmål i forhold til konsumpsjon av varemerkerett. Varemerke innehaveren har rett til å kontrollere den første introduksjonen av varemerket på markedet innenfor EØS, jf. vml. § 6, jf. direktivet art. 7. Problemet med online-markedsplasser er at varer selges over Internett der landegrensene er mer eller mindre visket ut. I eBay-saken ble denne problemstillingen drøftet. eBay anførte i saken at varemerke innehaver ikke kan ha fullstendig kontroll over varemerket når produkter selges fra tredjeland og ofte blir solgt til land der varemerket ikke er registrert. L'Oréal anførte på den andre siden at reglene i varemerkedirektivet må gjelde når det er klart at annonsen er rettet mot kjøpere i land der varemerket er registrert. Domstolen kom til at det at en internett-

¹¹⁸ Jf. sak C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mot Primakabin BV, premiss 82

side er tilgjengelig i et EU-land, ikke nødvendigvis betyr at den henvender seg til forbrukerne i EU.¹¹⁹ EU-domstolen konkluderer med at det er opp til de nasjonale domstoler å avgjøre om annonsen er rettet mot forbrukere i landet. Viktige elementer i denne vurderingen vil være hva slags nettsted det er, hvilket språk den er skrevet på og ikke minst hvilke land annonsøren sender varer til.

På online-markedsplasser er det mulig å selge produkter og varer som varemerke innehaveren ikke ønsker å assosiere seg med. Spørsmålet i disse tilfellene er om varemerke innehaver kan påberope seg konsumpsjonsreglene, og om det foreligger rimelig grunn til å nekte selgerne fortsatt omsetning. I eBay-saken forelå det salg av produkter som ikke var ment for salg. På markedsplassen var det blitt gjort salg av L'Oréal-produkter som kun var ment som demonstrasjonsprodukter for bruk i butikk og salg av prøvepakninger på parfyme. L'Oréal hadde gitt tydelig beskjed til sine distributører at disse produktene ikke skulle selges, i tillegg til at flere av produktene var merket «*Not for sale*». Et av spørsmålene i saken var om disse produktene kunne anses som «*brakt i omsetning*» på markedet. EU-domstolen har slått fast i Silberquelle-saken¹²⁰ at varer som gis bort gratis for å øke salget av varen, ikke distribueres med tanke på å bringe varen inn på markedet. I saken er det slått fast at slike gratis-prøver i utgangspunktet ikke innebærer at varemerke innehaveren har markedsført produktene.¹²¹ I en annen sak for EU-domstolen er det uttalt at vareprøver som er merket som test-produkter eller «*Not for sale*» er en klar indikasjon på at merkevare innehaveren har ment at produktene ikke skal selges til forbrukere, jf. *Coty Prestige Lancaster Group*.¹²² I eBay-saken konkluderte domstolen med at varene som var solgt ikke var «*brakt i omsetning*» i EØS.

I varemerkeloven § 6 annet ledd, jf. direktivet art. 7 nr. 2, er det gitt et eksempel på at det vil foreligge «*rimelig grunn*» der varens tilstand er «*endret eller forringet*» etter at de ble brakt i omsetning. Parallellimport foregår i stor utstrekning rundt om i verden, og markedet er stort for parallellimporterte varer. Det spesielle ved kjøp av varer på en online-markedsplass, er at risikoen blir betydelig større for at varen du kjøper ikke er en originalvare, men et kopipro-

¹¹⁹ Jf. sak C-324/09 L'Oréal SA m.fl mot eBay International AG m.fl, premiss 64 og 65

¹²⁰ Sak C-495/07 Silberquelle GmbH mot Maselli-Strickmode GmbH

¹²¹ Jf. sak C-495/07 Silberquelle GmbH mot Maselli-Strickmode GmbH, premiss 20-22

¹²² Jf. sak C-127/09 – Coty Prestige Lancaster Group GmbH mot Simex Trading AG, premiss 43, 46 og 48

dukt eller en vare som ikke er i original stand. Det er enklere å omsette slike varer gjennom annonser på nettet, enn det er å omsette slike varer i butikk, der man har varen foran seg og kan vurdere den med egne øyne. Det er også enklere for selgerne å «*gjemme seg bak*» et slikt salg på nettet enn det er å måtte fronte et slikt salg i en butikk.

I eBay-saken var det solgt produkter uten originalinnpakning og emballasje. Spørsmålet i saken var om produktene som ble solgt uten innpakning var «*endret eller forringet*» etter at de var brakt i omsetning. L'Oréal anførte at varens emballasje og innpakning er en stor del av kosmetiske produkters image og helhetsinntrykk, og at produkter som blir solgt uten innpakning kan skade varemerkets gode renommé.¹²³ eBay anførte derimot at det ikke kunne være emballasjen og innpakningen, men parfymens flaske og innhold som kjennetegner varens luksuriøse image. eBay-saken ble avgjort etter varemerkedirektivet art. 5, men domstolen kom med en generell uttalelse når det gjelder om varer uten innpakning oppfyller vilkårene i art. 7 nr. 2. Domstolen uttalte i dommen at det vil måtte bero på en konkret vurdering fra sak til sak om varemerkets renommé blir skadet ved at innpakningen er fjernet. Dette fordi innpakningen vil ha ulik verdi og betydning fra produkt til produkt.¹²⁴ Når det gjelder kosmetiske produkter som i denne saken, vil innpakningen i tillegg spille en viktig rolle fordi den gir viktig informasjon om produktet. Etter direktiv 76/768/EF om kosmetiske produkter, er produsenten pliktig til å opplyse forbrukeren om ulike opplysninger om produktet.¹²⁵ Dersom varen mangler lovpålagt informasjon om produktet, vil det kunne skade varemerkets opprinnelsesfunksjon og være ulovlig etter nasjonal rett. Domstolen konkluderte med at det vil være opp til varemerkeinnhaver å bevise at slik skade har oppstått.

¹²³ Jf. sak C-324/09 L'Oréal SA m.fl mot eBay International AG m.fl, premiss 77

¹²⁴ I.c, premiss 78

¹²⁵ Direktiv 76/768/EF art. 6 (1)

5 Forholdet til markedsføringsretten

I sakene som er presentert ovenfor har EU-domstolen lagt listen høyt for hva som er å anse som ulovlig varemerkebruk ved bruk av andres varemerker på Internett. Et interessant spørsmål er om en slik bruk av varemerker som her er belyst vil kunne være i strid med markedsføringsretten selv om bruken ikke er ulovlig etter varemerkeloven.

Varemerkedirektivets regler hindrer ikke bruk av markedsføringslovens regler i slike tilfeller. Det følger av varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 5. Bestemmelsens innhold har EU-domstolen bekreftet i avgjørelsen i sak C-23/01 *Robeco*,¹²⁶ og sier følgende;

«Stk. 1-4 berører ikke de i en medlemsstat gjældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.»

Markedsføringsloven (mfl.) utfyller til en viss grad varemerkeloven, og kan på samme måte som varemerkeretten, beskytte kjennetegn. De viktigste bestemmelsene i markedsføringsloven i denne sammenhengen er § 30, om urimelig etterlikning og *generalklausulen* i § 25, som rammer handlinger i strid med god forretningsskikk. En viktig forskjell på de to regelsettene er at varemerkeretten etablerer en enerett til bestemte varemerker, mens markedsføringsretten oppstiller et forbud mot visse handlinger. Den ene reglen verner personlig innsats, mens den andre beskytter mot snylting på innsats. En annen viktig forskjell er at varemerkerettens krenkelsesvurdering er rent objektiv, mens krenkelse av markedsføringsretten forutsetter en subjektiv vurdering. Markedsføringsretten er basert på bredere skjønnsmessige kriterier, med noen viktige rettslige standarder, mens varemerkeretten er et mer omfattende og detaljert regelsystem. Markedsretten er mer fleksibel, men samtidig er den vanskeligere å forutse.¹²⁷

¹²⁶ Sak C-23/01 *Robeco NV mot Robeco Groep NV*

¹²⁷ Stenvik (2013) s. 15

Dersom det er tvilsomt om det foreligger varemerkeinngrep, vil varemerke innehaveren kunne påberope seg markedsføringslovens regler dersom vilkårene er tilstede. Markedsføringsrettslige regler har med dette et supplerende vern i forhold til eventuelle immaterielle rettigheter.¹²⁸ «Reglene om konkurranselojalitet er i realiteten et helt selvstendig alternativ til immaterialrettens etterlikningsvern». Resultatet av dette er at det eksisterer et tosporet system der en enten kan påberope seg varemerkeretten eller de markedsføringsrettslige reglene.¹²⁹ I Rt. 1998 s. 1315 *Norges Is (Iskremdommen)*, er det lagt til grunn at markedsføringsloven gir et supplerende vern mot illojale konkurransehandlinger som angår kjennetegn. Av den samme dommen følger likevel at markedsføringslovens supplerende vern først og fremst får betydning der det ikke er etablert en enerett, eller der vernet har falt bort. Ut fra dette vil det være mest hensiktsmessig å påberope seg varemerkeretten der det foreligger en enerett, da eneretten gir et mer konkret vern i tillegg til at sanksjonsmulighetene er større. I *Iskremdommen*¹³⁰ ble det gitt noen generelle uttalelser når et gjelder forholdet mellom markedsføringsloven og enerettslovgivningen. Det går frem av dommen at generalklausulen i markedsføringsloven er ment å kunne påberopes også i enerettslovgivningen. Bruken av generalklausulen må likevel vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ved vurderingen skal det legges vekt på om det foreligger forhold som ikke dekkes av spesiallovgivningen.

Spørsmålet som reiser seg i forhold til problemstillingen om søkeordsannonsering på nett, er om bruken av andres varemerke som søkeord vil kunne føre til brudd på markedsføringsloven. En sak om dette ble klaget inn for Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) og vurdert i SAK 12/2012. Teppeland AS hadde brukt konkurrentens Teppabo AS' navn «teppabo» som betalt søkeord hos Google. Når en søkte på «teppabo» i Google, fikk en opp Teppeland AS' annonse. Teppabo AS mente dette var i strid med «god forretningsskikk» etter markedsføringsloven § 25. Teppabo mente Teppeland hadde snyltet på et kjennetegn Teppabo hadde brukt penger og tid på å innarbeide i markedet. Teppeland AS bestred dette og viste til at bruk av andres kjennetegn som søkeord ikke var i strid med Googles vilkår og var vanlig praksis i markedet.

¹²⁸ Helset (2009) s. 537

¹²⁹ I.c

¹³⁰ Rt. 1998 s. 1315

Problemstillingen er den samme som var oppe i Google-saken, der avgjørelsen ble gjort på grunnlag av varemerkedirektivet, jf. varemerkeloven. Varemerkeretten ligger utenfor nemndas mandat, men nemnda vurderte forholdet til markedsføringslovens regler om «god forretningsskikk» i generalklausulen i mfl. § 25, bestemmelsen om villedende markedsføring i mfl. § 26 og bestemmelsen om etterlikning i mfl. § 30. Google-saken ble avgjort etter varemerkedirektivet art. 5, jf. varemerkeloven § 4. I denne situasjonen følger det av Google-saken at annonsøren vil være ansvarlig for bruk av andres varemerke som søkeord, dersom bruken er egnet til å gi negativ effekt for minst en av varemerkets funksjoner. Etter varemerkeloven må det foretas en funksjonsanalyse ved vurderingen av om det foreligger krenkelse av eneretten. Etter markedsføringsloven er ikke en slik funksjonsanalyse nødvendig, noe som resulterer i at vurderingen etter markedsføringsloven blir en enklere og mer skjønnsmessig vurdering av om Teppeland hadde snyltet på Teppabos' varemerke.

Næringslivets konkurranseutvalg mente enstemmig at bruken av søkeordet var i strid med «god forretningsskikk» etter markedsføringsloven § 25. Utvalget uttalte at *«bruk av en annens innarbeidede kjennetegn som skult døråpner for nettrafikk på egne sider er en urimelig utnyttelse av en annens innsats og resultater som rammes av det generelle forbudet i markedsføringsloven § 25...»*. Utvalget la videre vekt på at selv om Teppeland betalte for søkeordet *«er verdien av søkeordet i det vesentligste konkurrenten (Teppabo AS) fortjeneste»*. Denne bruken innebar en utnyttelse av goodwill Teppabo AS hverken hadde samtykket til eller fått betalt for. Konkurransutvalgets uttalelse er ikke bindende, men en interessant og god uttalelse. Det vil bli interessant å se hvilken retning domstolene velger dersom lignende sak vil bli behandlet i nærmeste fremtid.

Et annet spørsmål som er naturlig å reise i denne sammenheng er i hvilken grad det burde være mulig å påberope seg markedsføringsrettslige regler på et område som allerede er regulert av varemerkeretten. Faren er at advokater i større grad bruker bestemmelsene i markedsføringsloven fordi den har mindre detaljerte regler og beror på mer skjønnsmessige vurderinger, og på den måten er en «lettere» utvei. Spørsmålet er om det burde være slik at markedsføringsretten er en sikkerhetsventil til varemerkeretten.

Hittil kan det synes at det er blitt lagt stor vekt på fri markedskonkurranse. Det er i samfunnets interesse å gi varemerkeinnhaverne beskyttelse for varemerket, men beskyttelsen må

ikke bli større enn at det fremdeles er mulig for konkurrenter å markedsføre sine varer eller tjenester. På den andre siden vil det være viktig for varemerkeinnhaverne at illojale handlinger og snylting på varemerker forbys. Markedsføringslovens regler gir innehaverne av varemerkeretten en ekstra sikkerhet mot snylting på varemerket. Sikkerheten markedsføringsretten gir vil, om ikke annet, kunne ha en positiv betydning for videre utvikling og innovasjon på immaterialrettens område.

6 Avsluttende bemerkninger

Avhandlingen besvarer mange av problemstillingene som reiser seg ved bruk av andres varemerke som søkeord på Internett. Rettspraksis har avgjort flere av spørsmålene, men likevel foreligger det spørsmål EU-domstolen ikke har besvart. EU-domstolen har i mange av tilfellene foretatt vide tolkninger og overlatt vurderingen til de nasjonale domstolene uten å gi noen klare retningslinjer eller eksempler på hvor grensene for vurderingen bør gå. Det kan i mange av tilfellene synes å se ut til at EU-domstolens tolkninger åpner for flere spørsmål enn svar.

Etter at Google-saken ble avgjort har mange av problemstillingene i forhold til søkeordsannonsering blitt besvart. Dommen har likevel ikke gitt noen endelig avklaring på spørsmålet om søkemotorens ansvar for varemerkekrenkelse. Dommen vil sannsynligvis få konsekvenser for søkemotorens krav til annonsørene og for annonsørenes bruk av AdWords, slik som at Google setter krav til annonsørene om å bekrefte at de har rett til å bruke AdWords-ordene. En annen konsekvens er at Google umiddelbart vil fjerne ulovlige AdWords for ikke å bli ansvarlige for bruken av varemerket. Varemerkeinnhavere bør likevel jevnlig sjekke søkemotorer ved å søke etter sine produkter og varemerker for å sjekke om det foreligger ulovlig bruk. Dersom ulovlig varemerkebruk foreligger, må det i dette tilfellet gis beskjed til Google som igjen kan fjerne annonsen.

Tjenesteleverandørene går fri fra ansvar ved at bruksvilkåret i vml. § 4 første ledd tolkes strengt. Et resultat av dette blir at operatører av søkemotorer og markedsplasser på Internett kan fortsette å henge med i den teknologiske utviklingen. Om utfallet ble et annet, ville dette kunne føre til fatale konsekvenser for store tjenesteleverandører som Google. Dersom alle søkeord som utgjør varemerker ble blokkert, ville Google mistet enorme inntekter fra AdWords. Ikke bare ville annonsene blitt færre, men bruken av tjenesten ville mistet mye av sin verdi ved at forbrukeren ikke kunne gjøre søk på varemerker. Mye av grunnen til at man foretar søk i Googles søkemotor, er nettopp å få opp alternativer til det en har gjort søk etter. Varemerkeinnhaverne på den andre siden hadde nok ønsket seg et annet utfall av dommen. Ved de nye markedsføringsmulighetene på Internett har det åpnet seg en helt ny konkurransearena der varemerkeinnhaverne ikke bare konkurrerer om å omsette varen, men også om markedsføringen av den. Sett i et stort perspektiv kan det nok tenkes at det virker urettferdig og kren-

kende at varemerkeinnhavere må konkurrere mot sine egne konkurrenter for å markedsføre produkter under sitt eget varemerke. Et spørsmål som reiser seg i denne sammenheng, er om bruks-vilkåret skal få fortsette å avgjøre om det foreligger varemerkekrenkelse eller ikke. I USA har man lagt en annen tanke til grunn og latt den konkrete omstendigheten avgjøre om det foreligger risiko for forveksling eller utvanning av det beskyttede varemerket.¹³¹

EU-domstolen har innfortolket et tilleggsvilkår i vml. § 4 første ledd som sier at bruken av varemerket må være egnet til å ha negativ effekt for minst en av varemerkets funksjoner. Her har domstolen innfortolket et ulovfestet krav i krenkelsesvurderingen uten å gi noen nærmere retningslinjer for hvordan kravet skal tolkes. Funksjonsanalysen, snevrer inn bestemmelsens virkeområde og det er denne analysen som i de fleste av tilfellene avgjør om varemerkeretten er krenket. Det er med andre ord en avgjørende tolkning EU-domstolen har lagt i hendende på de nasjonale domstolene. En kan spørre seg om det burde være slik. I henhold til harmoniseringshensynet som ligger til grunn for direktivet, er formålet at reguleringen av de varemerkerettslige reglene skal harmoniseres innenfor EØS. Målet med direktivet var en ensartet regulering på varemerkerettens felt. Faren ved at de vanskeligste vurderingene og tolkningene overlates til nasjonale domstoler, er at hensynet til harmonisering svekkes og reglene til syvende og sist blir ulike fra land til land. Problemstillingene oppgaven reiser har enda ikke vært gjenstand for konflikt i norske domstoler. EU-domstolens tolkning av varemerkeditivet er avgjørende for norske domstoler og vil være avgjørende ved tolkning av varemerkeloven. Det vil bli interessant å se utfallet av spørsmålene der EU-domstolen har åpnet opp for norske domstoler til selv å vurdere.

Gitt at den teknologiske utviklingen fortsetter i det samme tempoet den har gjort fremover, vil også spørsmålene knyttet til varemerkerett kunne bli flere og vanskeligere. Teknologien viser seg stadig å gjøre det umulige mulig. Hva vi har i vente og hvordan verden kommer til å se ut i fremtiden er vanskelig å forestille seg. Med dagens muligheter er det umulig å forutse hvordan fremtidens markeds plasser og markedsføring vil foregå. Utfordringen med den raske utviklingen er at den rettslige reguleringen ikke holder like høyt tempo. Lovgivningen er tidkrevende og omfattende, noe som resulterer i at mye av rettsutviklingen er overlatt til domstolene som må forholde seg til lover og regler som allerede eksisterer. Utviklingen legger helt klart

¹³¹ Riis (2010) s. 260

press på rettsorganene. Det er viktig at retten og reguleringene henger med i utviklingen slik at ikke manglende rettsregler og beskyttelse skal være med å begrense innovasjon og vekst i fremtiden. Målet må være at varemerkeinnhavers enerett og teknisk innovasjon aldri blir stilt opp mot hverandre. Utfordringen vil bli å balansere enerett og innovasjon på en måte som i like høy grad ivaretar hensynene til både beskyttelse og utvikling.

7 Litteraturliste

7.1 Lover

2010	Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
2003	Lov 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (e-handelsloven)
2009	Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
2005	Lov 4. mars 2005 nr. 12 om håndheving av det frie varebyttet innen EØS (EØS-loven)

7.2 Forarbeider

Ot.prp.nr.68 (1959-1960)	Om lov om varemerker m.v. og lov om fellesmerker
Ot.prp.nr.98 (2008-2009)	Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
Ot.prp.nr 31 (2002-2003)	Om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (e-handelsloven)
Ot.prp.nr.4 (2003-2004)	Om lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (e-handelsloven)
Ot.prp.nr 50 (1984-1985)	Om A) Lov om registrering av foretak B) Lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (fimaloven) C) Lov om prokura
NOU 2001:8	Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
NOU 2007:2	Lovtiltak mot datakriminalitet
NUT 1958:1	Innstilling til lov om varemerker
Innst. 101 L (2009-2010)	Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
St.meld. nr 30 (2007-2007)	Kringkasting i en digital fremtid

Høringsnotat utarbeidet av Justis- og politidepartementet om styrking av lovgivningen om handheving av industrielle rettigheter m.m. med høringsfrist 30. september 2011

7.3 Internasjonale avtaler

1992 EØS-avtalen, avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet av 2. mai 1992

7.4 Internasjonale direktiver og forordninger

89/104/EF Rådsdirektiv 89/104/EF av 21. desember 1988 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker

2008/95/EF Direktiv 2008/95/EF av 28. november 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (kodifisert versjon)

2000/31/EF Direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel

40/94/EØF Forordning 40/94/EØF 20. desember 1993 om fellesskapsvaremerker, senere forordning 2007/2009/EØF

76/768/EØF Direktiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter

7.5 Norsk rettspraksis

Høyesterettsavgjørelser:

Rt. 1998 s. 1315 (*Norges Is*)

Rt. 2000 s. 1811 (*Finanger I*)

Rt. 2002 s. 391 (*God Morgon*)

Rt. 2004 s. 904 (*Paranova*)

Rt. 2004 s. 1474 (*Volvoimport*)

Rt. 2005 s. 1601 (*Gule Sider*)

Rt. 2006 s. 1473 (*Livbøye*)

Rt. 2012 s. 1062 (*Tripp Trapp*)

Næringslivets konkurranseutvalg:

Sak 12/2012 (Teppabo)

7.6 Rettspraksis fra EU-domstolen

Sag C-48/05 Adam Opel AG mod Autec AG (*Adam Opel*) Sml. 2007 s. I-01017

Sag C-206/01 Arsenal Football Club plc mod Matthew Reed
(*Arsenal*) Sml. 2002 s. I-10273

Sag C-291/00 LTJ Diffusion SA mod Sadas Vertbaudet SA
(*Arthur et Félicie*) Sml. 2003 s. I-2816

Sag C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen and
Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mod Günther Guni
og trekking.at Reisen GmbH (*BergSpechte*) Sml. 2010 s. I-02517

Sag C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og
BMW Nederland BV mod Ronald Karel Deenik (*BMW*) Sml. 1999 s. I-00905

Sag C-17/06 Céline SARL mod Céline SA (*Céline*) Sml. 2007 s. I-07041

Sag C-375/97 General Motors Corporation mod Yplon SA
(*Chevy*) Sml. 1999 s. I-5421

Sag C-127/09 – Coty Prestige Lancaster Group GmbH
mod Simex Trading AG (*Coty prestige Lancaster Group*) Sml. 2010 s. I-04965

Sag C-337/95 Parfums Christian Dior SA og Parfums
Christian Dior BV mod Evora BV (*Dior*) Sml. 1997 s. I-06013

Sag C-324/09 L'Oréal SA m.fl. mod eBay International AG m.fl. (<i>eBay</i>)	Sml. 2011 s. I-06011
De forenede sager C-236/08-C-238/08 Google France and Google v. Vuitton (<i>Google</i>)	Sml. 2010 s. I-02417
Sag C-323/09 Interflora Inc. And Interflora British Unit mod Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd, (<i>Interflora</i>)	Sml. 2011 s. I-08625
Sag C-487/07 L'Oréal m.fl. mod Bellure NV, Malaika Investments Ltd og Starion International Ltd (<i>L'Oréal m.fl.</i>)	Sml. 2009 s. I-05185
Sag C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mod Klijsen Handel BV (<i>Lloyd</i>)	Sml. 1999 s. I-3819
Sag C-533/06 O2 Holdings Limited og O2 (UK) Limited mod Hutchison 3G UK Limited (<i>O2 Holdings</i>)	Sml. 2008 s. I-04231
Sag C-558/08 Portakabin Ltd og Portakabin BV mod Primakabin BV (<i>Portakabin</i>)	Sml. 2010 s. I-06963
Sag C-23/01 Robelco NV mod Robeco Groep NV (<i>Robeco</i>)	Sml. 2002 s. I-10913
Sag C-495/07 Silberquelle GmbH mod Maselli-Strickmode GmbH (<i>Silberquelle</i>)	Sml. 2009 s. I-00137

7.7 Litteratur

- Hagland (2012) Hagland, Birgitte – *Erstatningsbetinget medvirkning*. Gyldendal Juridisk (Oslo 2012)
- Helset (2009) Helset, Per. m.fl. – *Utdrag fra Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*. Universitetsforlaget (Oslo 2009)
- Knoph (2009) Knoph, Ragnar (utgitt av Kåre Lilleholt) – *Knophs oversikt over Norges rett*, 13. utgave, Universitetsforlaget (Oslo 2009)
- Lassen (2011) Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are – *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Universitetsforlaget (Oslo 2011)
- Riis (2010) Riis, Thomas – Søgeordsbaseret reklamering og EU-domstolens afgørelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google AdWords), *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd* 3/2010
- Stenvik (2013) Stenvik, Are – *Patentrett*, 3. utgave, Cappelen Damm (Oslo 2013)

7.8 Artikler

- Rognstad (2012) Rognstad, Ole-Andreas. *Opphavsrett til brukskunst. Etterlikning av TRIPP TRAPP-stolen, Varemerkerett – Rt. 2012 s. 1062*. I: Nytt i Privatretten nr. 3 (2012) s. 19-21
- Stenvik (2010) Stenvik, Are. *Bruk av andres varemerker ved søkemotorannonsering*. I: Lov & Data nr. 104 (2010) s. 29-31

7.9 Nettsider

Wikipedia. *Varemerke*. 2014

<http://no.wikipedia.org/wiki/Varemerke> [sitert 14.01.14]

Wikipedia. *Indeks – søkemotor*. 2014

[http://no.wikipedia.org/wiki/Indeks_\(søkemotor\)](http://no.wikipedia.org/wiki/Indeks_(søkemotor)) [sitert 23.02.14]

Interbrand. *Best global brands*. 2013

<http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013-Brand-View.aspx> [sitert 21.02.14]

Norske synonymer og uttrykk. *Bruke*

<http://www.ordetbetyr.com/synonym/bruke> [sitert 04.03.14]

Finn.no. *Litt fakta*. 2014

http://hjemmehos.finn.no/no/om_oss/litt_fakta/ [sitert 06.04.14]

eBay. *The Company*. 2014

<http://pages.ebay.in/community/aboutebay/news/infastfacts.html> [sitert 06.04.14]

Jusinfo. *Straffbarhetsvilkårene*. 2014

<http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/2022/2025/2026> [sitert 14.04.14]